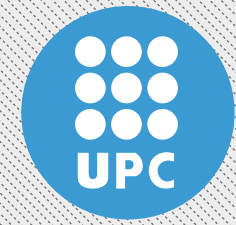




Arq. María Auxiliadora Vega Barón  
España, 2015

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO HERRAMIENTA  
PARA EL DISEÑO DE PRODUCTOS



UNIVERSITAT  
POLITÈCNICA DE CATALUNYA

LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  
COMO HERRAMIENTA PARA  
EL DISEÑO DE PRODUCTOS

Arq. María Auxiliadora Vega Barón

España, 2015



*UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA*

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona  
Departamento de Proyectos de Ingeniería  
Programa de Doctorado Proyectos de Innovación Tecnológica en la Ingeniería de  
Productos y Procesos

## **TESIS DOCTORAL**

# **LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO HERRAMIENTA PARA EL DISEÑO DE PRODUCTOS**

Autora: Arq. María Auxiliadora Vega Barón

Esta tesis es presentada en cumplimiento de los requerimientos solicitados bajo la línea de investigación: Proyectos de Innovación Tecnológica en la Ingeniería de Producto y Proceso para la obtención del grado de Doctor por la Universidad Politécnica de Cataluña

Director: Prof. Ing. Dr. Joaquim Lloveras Macia

Barcelona, España  
Septiembre 2015



A Juan,

María Alejandra y Juan Alejandro,

fuentes de estímulo permanente





## AGRADECIMIENTOS

No es posible llegar a este resultado sola, ha sido necesaria la colaboración y el apoyo, en mayor o menor grado, de muchas personas e incluso instituciones, que a riesgo de generalizar espero se consideren incluidas en este apartado.

En primer lugar agradezco a Dios Todopoderoso, aún cuando pensaba que lo que se me presentaban eran dificultades no era sino la manera para encontrar y canalizar el camino a seguir.

Al Dr Joaquim Lloveras, quien depositó en mi su confianza y con sus orientaciones y aportes acompañó la evolución de este proyecto.

A la Escuela de Arquitectura y Diseño de la FADULA, a los profesores coordinadores de la Comisión de pasantías Eduardo Monteagudo, Yolegmma Márquez y Keyla Torres por el apoyo prestado en el estudio a las empresas. Así como a las empresas que respondieron el cuestionario.

A los jóvenes estudiantes y profesionales de diseño quienes con sus trabajos prácticos como ejemplos de desarrollo y reflexión conformaron un factor inestimable de conocimiento, transformándose en un estímulo constante.

A la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) a través del Coordinador de LATIPAT quien al responder a mis consultas sobre Modelo de Utilidad me enseñó como conseguir la información que requería. De la misma manera el Sr. Henri Spagnolo de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) con respecto a la búsqueda de datos de marcas tridimensionales en ROMARIN.

A Juan, siempre presente, promotor de esta aventura, disfrutamos el camino, me ayudaste a superar las dificultades y me estimulaste a seguir adelante, gracias por tanto amor.

A mis “pequeños” por estar ahí.

Finalmente a mis familiares y amigos por su paciencia, sus muestras de cariño y el apoyo brindado, en especial a Jesús Borges y a la familia Vargas Mosquera.

Gracias



## RESUMEN

Creaciones de la mente como las invenciones, los diseños y los signos distintivos son objeto de la Propiedad Industrial en la medida en se pretenda obtener derechos exclusivos a utilizarlo y a prohibir su utilización por parte de terceros por patentes, marcas y diseños industriales, entre otros. Se tratan de derechos otorgados por una Oficina de Propiedad Industrial (PI) a un solicitante sobre la base de la legislación de propiedad industrial que forma parte de un cuerpo normativo más amplio, del Derecho de Propiedad Intelectual. Por otra parte se encuentran las creaciones de la mente como competencia del diseño de productos o industrial (área técnica) que se plasman en la forma de un producto que responde a consideraciones estéticas u ornamentales, funcionales así como de identidad y diferenciación.

El tema de la investigación es “La Propiedad Industrial como herramienta para el diseño de productos”, determinada por la interacción de estas dos disciplinas distintas a objeto de centrarse en la zona que comparten para identificar recursos (herramientas) que aporten al aspecto clave del diseño, la creatividad, en la búsqueda de nuevos conceptos de producto que puedan ser potencialmente objeto de protección por la PI. De manera tal que el objetivo de la tesis es establecer estrategias de utilización del sistema de PI basadas en el aprovechamiento integral del sistema de patentes, diseño industrial y marcas. Con la finalidad de proponer guías a ser aplicadas por el diseño industrial, tanto a nivel de formación académica como a empresas y a diseñadores independientes.

La PI establece una legislación que regula sobre la materia y sobre la cual distintas instancias jurídicas e institucionales se han pronunciado en la búsqueda por una interpretación armónica y cónsona con el objeto del Sistema, logrando establecerse lineamientos o directrices jurídicas que afectan a la creación formal. Sin embargo, frecuentemente, los diseñadores no tienen en cuenta, desde el inicio del proceso de diseño, las pautas jurídicas del sistema de PI, a pesar de ello buscan posteriormente proteger los resultados del proceso creativo así como no afectar derechos de terceros con sus diseños dándose cuenta que deben, con la pérdida de tiempo y dinero que ello pueda representar, modificar los mismos.

Las hipótesis formuladas establecen que: 1) la exploración de las potencialidades del sistema de PI permiten elaborar una guía de ayuda para el proceso de diseño de productos; 2) al conocer el diseñador los tipos de innovación relacionados con la PI puede considerar las modificaciones necesarias desde el punto de vista técnico-creativo al momento de diseñar; 3) el conocimiento de los productos permite reconocer qué los hace potencialmente exitosos o no; 4) el relacionar el

lenguaje de la PI y el diseño industrial beneficia tanto a los agentes de la PI como a los profesionales vinculados con el diseño de productos; 5) los resultados de la investigación que contribuyan con el mejoramiento del perfil profesional del diseñador industrial de la Escuela de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes (EDI FADULA), sería ventajoso incorporarlos como parte del conocimiento a adquirir durante la formación académica.

A tal efecto se realiza i) un cuestionario a las empresas de diseño vinculadas con la EDI; ii) se implementan casos de estudio a estudiantes de postgrado fundamentados en lineamientos jurídicos, lo que permitió experimentar y validar su pertinencia e identificar sus principales dificultades; iii) identificación y selección de criterios jurídicos de la PI relacionados con el diseño a partir de la investigación documental; iv) la implementación experimental, con la ayuda de estudiantes de pregrado, de un método que parte del estudio de antecedentes y que busca facilitar la generación de conceptos de nuevos productos y validar la diferenciación de la propuesta.

Los resultados de la investigación pueden resumirse a partir de los siguientes productos: 1. Estudio sobre el rol del diseño y de la propiedad industrial en las empresas consumidoras de diseño ligadas con la EDI FADULA. 2. Método de Valor Añadido (MEVA) sobre la base de consideraciones jurídicas como es la identificación de elementos comunes y diferentes para potenciar nuevas ideas. 3. Lineamientos: *jurídico-distintivos* relacionados con la materia de marcas tridimensionales; *jurídicos-ornamentales* o estéticos relacionados con la materia de diseño industrial; y *jurídicos-técnicos* relacionados con la materia de patente (patente de invención y modelo de utilidad), que pueden ser extrapolados como directrices de diseño.

Finalmente producto de la investigación se puede concluir que el diseño industrial o de productos es especialmente complejo ya que es una figura que se mueve en un área que es difícil de delimitar entre la identidad y diferenciación, lo ornamental, funcional, sin embargo, el esfuerzo que están haciendo los organismos nacionales y regionales relacionados con el Sistema de PI a través de un mayor y reiterado número de interpretaciones en materia jurídica permite aclarar sus límites y orientar al diseñador en consecuencia.

**Palabras claves** Propiedad industrial, marca tridimensional, diseño industrial, patente, Diseño de productos, creaciones de forma, proceso

**Área temática** Proyectos de Innovación Tecnológica en la Ingeniería de Productos y Procesos

## ***Abstract***

Creations of the mind such as inventions, designs and symbols are subject to Industrial Property insofar as it is intended to obtain exclusive rights to use them and prohibit their use from third parties by means of patent, trademark and industrial design, among others. They are rights granted by an Industrial Property Office (IP) to an applicant on the basis of industrial property legislation which is part of a broader regulatory body, the Intellectual Property Law. On the other hand, there are creations of the mind as competition to product or industrial design (technical area) that are expressed in the form of a product that meets aesthetic or ornamental, and functional as well as identity and differentiation considerations.

The research topic is “the Industrial Property as a tool for product design”, arising from the interaction of these two different disciplines with the aim to focus in the area they shared to identify resources (tools) that contribute to the key aspect of design, creativity, in the search for new product concepts that are potentially subject to protection by IP. As such, the aim of the thesis is to establish strategies for the use of the IP system based on the comprehensive utilization of the patent system, industrial design and trademark in order to propose guidelines to be applied by industrial design, in terms of academic training and businesses and independent designers.

IP establishes a legislation that regulates on this subject and on which different legal and institutional bodies have expressed in the search for a harmonious interpretation and consistent with the purpose of the System, establishing legal guidelines or directives affecting the formal creation. However, as of the starting of the design process, designers frequently do not consider the legal standards of the IP system, nevertheless they seek to protect the results of the creative process and avoid affecting the rights of third parties with their designs realizing that they must change them, with the waste of time and money that this could represent.

The hypotheses state that: 1) the exploration of the IP system capabilities allows developing a help guide for the product design process; 2) knowing the designer, the types of innovation related to IP may consider the necessary changes from the technical and creative point of view at the designing stage; 3) product knowledge allows us to recognize what makes them potentially successful or not; 4) relating the IP semantic and the industrial design benefits both IP agents and professionals associated with product design; 5) it would be beneficial to incorporate the research results, that contribute to the improvement of the professional profile of the industrial

designer from the School of Industrial Design, Faculty of Architecture and Design, University of Los Andes (EDI FADULA), as part of the knowledge to acquire during academic training.

As such, it is carried out i) a questionnaire addressed to the design companies associated to the EDI; ii) studies cases for postgraduate students were implemented based on legal guidelines, which allowed testing and validating their relevance and identifying their main difficulties; iii) identification and selection of IP legal criteria related to design arising from documentary research; iv) the experimental implementation, with the help of undergraduate students, of a method originated in the study of antecedents and seeks to facilitate the generation of new product concepts and validate the differentiation of the proposal.

The research findings can be summarised with the following products: 1. Study on the role of design and industrial property in the consuming design companies associated to the EDI FADULA. 2. Value added Method (MEVA) based on legal considerations such as the identification of common and different elements to enhance new ideas. 3. Guidelines: *legal-distinctive* related to three-dimensional marks; *legal-ornamental* or aesthetic related to the subject of industrial design; *legal-technical* related to patent (patent and utility model), which can be extrapolated as design guidelines.

Finally, as a result of the research, it can be concluded that the industrial or product design is especially complex because it is an element that moves in an area that is difficult to delimit between identity and differentiation, ornamental, functional, however, the effort national and regional organizations are exercising related to the IP system through a greater number of interpretations in legal matters can clarify its limits and guide the designer accordingly.

**Key words:** industrial property, three-dimensional mark, Industrial Design, Patent, Product Design, creations of form, Process

**Thematic area:** Technological Innovation in the Product Engineering and Process Projects

# ÍNDICE

ABREVIATURAS	XXXI
MARCO NORMATIVO	XXXV
INTRODUCCIÓN	XLV

## Capítulo 1 EL MARCO TEÓRICO

### Primera parte

<b>CONCEPTOS BÁSICOS</b>	<b>3</b>
<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
<b>2. DISEÑO INDUSTRIAL</b>	<b>3</b>
2.1. Concepto de Diseño Industrial	4
2.2. Concepto de Producto de Diseño Industrial	6
2.3. Atributos del producto	7
<b>3. PROPIEDAD INDUSTRIAL</b>	<b>8</b>
3.1. Propiedad Intelectual	9
3.2. Propiedad Industrial	13
3.2.1. Patente	14
3.2.2. Diseño Industrial	15
3.2.3. Marca	15
3.2.4. La Propiedad Industrial desde el punto de vista documental	16
3.2.4.1. Documentos de Patente	17
3.2.4.2. Documentos de Diseño Industrial y Marca	21
<b>4. COMPETITIVIDAD</b>	<b>21</b>
4.1. Competitividad del Diseño Estético	23
4.2. Competitividad del Diseño Industrial	23
<b>5. INNOVACIÓN</b>	<b>24</b>
5.1. Innovación, propiedad intelectual y desarrollo de productos	25

### Segunda parte

<b>ESTADO DEL ARTE</b>	<b>29</b>
------------------------	-----------



<b>1.</b>	<b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>29</b>
<b>2.</b>	<b>IMPACTO DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN LA INNOVACIÓN</b>	<b>29</b>
2.1.	El impacto del diseño en el funcionamiento de la Bolsa un análisis de las compañías cotizadas en el Reino Unido 1994-2003	30
2.2.	Estudio sectorial sobre la percepción del diseño por parte de la industria vasca. DiseinuZ (DZ), España 2004	31
2.3.	El Diseño en el Sector de Mobiliario de Oficina.	32
2.3.1.	¿Qué se entiende por diseño industrial en el sector de mobiliario de oficina?	32
2.3.2.	¿En qué le puede ayudar el diseño industrial?	33
2.3.3.	Consideraciones del diseño industrial	34
2.3.4.	Departamentos que intervienen en la redacción del pliego	34
2.3.5.	Atributos a transmitir para ser competitivos	35
2.3.6.	Influencia de la imagen de marca	35
2.3.7.	Motivaciones en la elección de un producto	35
2.4.	Estudio Prospectivo sobre la Demanda de Registros de Dibujo y Modelos en la Unión Europea. OAMI, Mayo 2002	36
2.5.	La cuota de mercado de las exportaciones españolas en la última década (1993-2003). Abril 2004	37
2.6.	Innovaciones incrementales e innovaciones radicales. Un estudio de las características intrínsecas de los equipos para el desarrollo de nuevos productos	38
2.7.	Estudio sobre el valor económico del diseño en España	40
2.8.	Ejemplos sobre la utilización del diseño industrial	41
2.8.1.	Casos OMPI	41
2.8.2.	Casos DZ	42
2.8.3.	Casos INTI	43
2.9.	Producto exitoso	45
<b>3.</b>	<b>UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA EL DISEÑO DE PRODUCTOS</b>	<b>46</b>
3.1.	Relación entre distintas figuras del sistema de Propiedad Industrial y el diseño industrial	48
3.1.1.	Patentes	49
3.1.1.1.	Patentes como parte del diseño industrial	49
3.1.1.2.	Patentes como fuente de información para el diseño	50

3.1.1.3.	Patentes como incentivo para los diseñadores	54
3.1.1.4.	Diseño Industrial	54
3.1.1.5.	Las creaciones formales del diseño industrial como parte de la disciplina técnica del diseño industrial.	54
3.1.1.6.	Diseño industrial como fuente de información	55
3.1.1.7.	Diseño industrial como incentivo para los diseñadores	56
3.1.2.	Marca	56
3.1.2.1.	La marca como parte de la disciplina técnica del diseño industrial y como fuente de información.	56
3.1.2.2.	La marca como incentivo para los diseñadores	57
<b>4.</b>	<b>EJEMPLOS SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL</b>	<b>57</b>
4.1.	Desde la Vigilancia tecnológica	58
4.1.1.	Mapas tecnológicos	58
4.1.2.	Coocurrencia ( <i>co-word</i> )	59
4.1.3.	Utilización de documentos de patente, modelo de utilidad y diseño industrial como indicadores de actividad	59
4.1.3.1.	Solicitudes que se consideran diseño industrial	60
4.1.3.2.	Solicitudes de la industria venezolana	61
4.1.3.3.	Nacionalidad y residencia de los titulares de derecho	62
4.1.4.	Métodos creativos	63
4.1.4.1.	TRIZ y otras variantes	64
4.1.4.2.	Metodologías de Axiomas y corolarios de patentabilidad, DFF, MFP y MFNO	65
4.2.	Transferencia de tecnología	74
4.2.1.	Metodología TRIP	74
<b>Tercera parte</b>		
<b>CONCLUSIONES</b>		<b>76</b>
<b>REFERENCIAS</b>		<b>78</b>

## Capítulo 2 EL DISEÑO Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL caso de estudio Venezuela

---

**Primera parte**

---

<b>PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO</b>	<b>85</b>
<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>85</b>
<b>2. OBJETIVOS</b>	<b>87</b>
<b>3. METODOLOGÍA</b>	<b>87</b>

**Segunda parte**

---

<b>IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO</b>	<b>90</b>
<b>1. ÁMBITO GEOGRÁFICO</b>	<b>90</b>
<b>2. TAMAÑO DE LA EMPRESA</b>	<b>91</b>
<b>3. ANTIGÜEDAD</b>	<b>92</b>
<b>4. SECTOR</b>	<b>92</b>

**Tercera parte**

---

<b>RESULTADOS</b>	<b>94</b>
<b>1. CONCEPTO DE DISEÑO INDUSTRIAL</b>	<b>94</b>
1.1. ¿Qué se entiende por diseño industrial?	94
1.2. Atributos del diseño industrial	95
<b>2. MEDIOS CON LOS QUE CUENTA LA EMPRESA</b>	<b>96</b>
<b>3. INCIDENCIA DEL DISEÑO DENTRO DE LA EMPRESA</b>	<b>97</b>
3.1. El diseño dentro de la planificación estratégica de la empresa	97
3.2. Ayuda de los diseñadores industriales	97
3.3. Contacto inicial con los diseñadores	98
<b>4. MERCADO-COMPETENCIA</b>	<b>99</b>
4.1. La empresa respecto a la competencia	99
4.2. Producto exitoso	100
4.3. Motivaciones de compra del sector	100
4.4. Atributos de los productos	101
4.5. Conocimiento del mercado y de la competencia	102
<b>5. NOVEDAD E INNOVACIÓN DEL DISEÑO EN LA EMPRESA</b>	<b>102</b>
5.1. Desarrollo de nuevos productos	102
5.2. Valoración de la novedad	103
5.3. Valoración de una metodología para determinar novedad	103
5.4. Productos desarrollados por la empresa	104

<b>6. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS</b>	<b>104</b>
6.1. Disciplinas que colaboran en el proceso de diseño y desarrollo	104
6.2. La propiedad industrial en la empresa	105
6.3. Especialista en propiedad industrial en la empresa	105
6.4. Herramienta de diseño y propiedad industrial	106
6.5. Motivos para proteger las creaciones	107
6.6. Motivos para NO proteger las creaciones	108
6.7. Protección del diseño en los últimos dos (2) años	109

### Cuarta parte

<b>CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES</b>	<b>110</b>
<b>1. CONCLUSIONES</b>	<b>110</b>
1.1. Sobre el diseño industrial y las empresas consumidoras de diseño	110
1.2. Sobre la Propiedad Industrial y el diseño de productos	112
<b>2. RECOMENDACIONES</b>	<b>113</b>
<b>REFERENCIAS</b>	<b>116</b>

## Capítulo 3 LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PROCESO DE DISEÑO. *PROPUESTA MEVA*

### Primera parte

<b>PROCESO DE DISEÑO INDUSTRIAL</b>	<b>119</b>
<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>119</b>
<b>2. JUSTIFICACIÓN</b>	<b>120</b>
<b>3. CRITERIOS JURÍDICOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL</b>	<b>121</b>
3.1. Sobre la Marca Tridimensional	121
3.2. Sobre el Diseño Industrial	122
3.3. Sobre la Patente de Invención y el Modelo de Utilidad	123
<b>4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL MEVA</b>	<b>123</b>
<b>5. EL MEVA EN EL PROCESO DE DISEÑO</b>	<b>124</b>

### Segunda parte

<b>MÉTODO DE VALOR AÑADIDO (MEVA)</b>	<b>126</b>
<b>1. PROCESO</b>	<b>127</b>
1.1. Fase Investigación	127
1.2. Fase Conceptualización	127
1.3. Fase Validación de novedad y diferenciación	128
1.4. Fase Documentación definitiva	128
<b>Tercera parte</b>	
<b>APLICACIÓN DEL MEVA</b>	<b>129</b>
<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>129</b>
<b>2. FASE INVESTIGACIÓN</b>	<b>130</b>
2.1. Identificación del Problema Técnico	130
2.2. Selección y análisis de los antecedentes	131
2.3. Identificación de los atributos comunes y diferenciadores de los antecedentes	131
2.4. Selección de los aspectos básicos o comunes y diferenciadores	133
2.5. Requerimientos	133
<b>3. FASE CONCEPTUALIZACIÓN</b>	<b>134</b>
3.1. Generación de ideas	134
3.2. Evaluación y selección de propuesta	138
<b>4. FASE VALIDACIÓN</b>	<b>139</b>
4.1. Validación de novedad y diferenciación	139
4.2. Tipo de diferenciación	140
<b>5. FASE DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA</b>	<b>142</b>
5.1. Documento técnico de innovación	142
<b>Cuarta parte</b>	
<b>CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO Y RECOMENDACIONES</b>	<b>148</b>
<b>1. CONCLUSIONES</b>	<b>148</b>
<b>2. RECOMENDACIONES GENERALES</b>	<b>149</b>
<b>3. PRECISIONES CONCEPTUALES</b>	<b>149</b>
<b>REFERENCIAS</b>	<b>151</b>

## Capítulo 4 DISEÑO- FUNCIÓN DISTINTIVA

**Primera parte.**

<b>CONSIDERACIONES GENERALES</b>	<b>155</b>
<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>155</b>
<b>2. CONCEPTOS BÁSICOS</b>	<b>156</b>
2.1. Marcas	156
2.2. Marca tridimensional	158
<b>3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS MARCAS</b>	<b>159</b>
3.1. Representación gráfica	159
3.1.1. Representaciones de marcas tridimensionales aceptables	161
3.1.2. Representaciones de marcas tridimensionales NO aceptables	162
3.2. Distintividad	162
3.2.1. Distintividad intrínseca	163
3.2.2. Distintividad extrínseca	163
3.2.3. Distintividad adquirida o sobrevenida	164
3.3. Perceptible	165
<b>4. SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIRSE COMO MARCA</b>	<b>165</b>
4.1. Según la función del producto que distingue	166
4.2. Según la estructura	168
4.3. Según los productos que distingue	169
4.4. Según la proximidad del signo con el productos o servicios que distingue	170
4.5. Según la relación del signo solicitado con una marca registrada	170
4.6. Según el titular de la marca	171
<b>5. SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIRSE COMO MARCA</b>	<b>172</b>
5.1. Según los productos que distingue	172
5.2. Según su estructura	172
5.3. Según su valor en el mercado	173
5.4. Según el derechos de terceros	175

**Segunda parte**

<b>EL SISTEMA JURÍDICO DE MARCA TRIDIMENSIONAL EN EL DISEÑO DE PRODUCTO</b>	<b>176</b>
<b>1. DISEÑO DE PRODUCTO-DISTINTIVO</b>	<b>177</b>
1.1. Criterios jurídicos relacionados con el diseño	177

1.1.1. Distintividad	177
1.1.2. Signos genéricos o usuales	177
1.1.3. Signos descriptivos	179
1.1.4. Signos de fantasía, arbitrarios y sugestivos	180
1.1.5. Signos simples y complejos	180
1.1.6. Signo débil	181
1.1.7. Signos banales o muy complejos	181
1.1.8. Signo derivado	181
1.1.9. Marca colectiva	182
1.1.10. Signos con ventaja técnica o estéticamente relevante	182
1.1.11. Signos con distintividad adquirida	183
1.1.12. Riesgo de confusión	184
1.1.13. Consumidor/usuario	185
1.2. Lista de chequeo	186
1.3. Principios de diseño	187
1.4. Diseño- Distintivo	190
<b>2. CASOS DE ESTUDIO</b>	<b>192</b>
2.1. Caso A: MARCA TRIDIMENSIONAL FORMA DE LINTERNA – carácter distintivo (distintividad intrínseca)	193
2.2. Caso B: MARCA TRIDIMENSIONAL FORMA DE BOTELLA – riesgo de confusión (distintividad extrínseca)	196

### Tercera parte

<b>LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>	<b>198</b>
1. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	198
2. SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS TRIDIMENSIONALES	199
3. EJEMPLO DE REGISTROS TRIDIMENSIONALES POR NCL	202

### Cuarta parte

<b>CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO</b>	<b>213</b>
<b>REFERENCIAS</b>	<b>215</b>

## Capítulo 5 DISEÑO-FUNCIÓN ORNAMENTAL

## Primera parte

<b>CONSIDERACIONES GENERALES</b>	<b>225</b>
<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>225</b>
<b>2. CONCEPTOS DE DISEÑO</b>	<b>226</b>
2.1. Leyes nacionales	226
2.2. Leyes regionales	228
2.3. Ley Tipo de la OMPI	229
<b>3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DISEÑO</b>	<b>230</b>
3.1. Visibilidad	230
3.2. Apariencia especial	231
3.3. Aspectos no técnicos	231
3.4. Incorporación en un artículo utilitario	231
<b>4. REQUISITOS DE PROTECCIÓN</b>	<b>231</b>
4.1. Novedad	231
4.2. Carácter singular	232
<b>5. MOTIVOS DE DENEGACIÓN DEL DISEÑO</b>	<b>233</b>
5.1. Función técnica	233
5.2. Buenas costumbres, moral, orden público	234
5.3. Derecho anterior	234
<b>6. SOPORTE FÍSICO DE LOS DISEÑOS</b>	<b>235</b>
6.1. Según las características de la apariencia del soporte	235
6.2. Según su producción	236
6.3. Según la estructura (objetivo) funcional	237
6.4. Según su categoría	238
<b>7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DISEÑOS</b>	<b>239</b>

## Segunda parte

<b>EL SISTEMA JURÍDICO DEL DISEÑO EN EL PROCESO DE DISEÑO-ORNAMENTAL</b>	<b>240</b>
<b>1. DISEÑO DE PRODUCTO ORNAMENTAL</b>	<b>240</b>
1.1. Criterios jurídicos relacionados con el diseño	240
1.1.1. Novedad	241
1.1.2. Diferencias secundarias o diferencias sustanciales	241
1.1.3. Carácter singular	242



1.1.4.	Libertad del autor	243
1.1.5.	Producto al que debe incorporarse el diseño	244
1.1.6.	Usuario informado	244
1.1.7.	Función técnica	245
1.1.8.	Derecho anterior	246
1.1.9.	Representación gráfica	247
1.2.	Lista de chequeo	247
1.3.	Principios de diseño	249
1.4.	Diseño-Ornamental	251
<b>2.</b>	<b>CASO DE ESTUDIO</b>	<b>253</b>
2.1.	Caso: CEPILLO O LIMPIADOR INTERDENTAL	254
2.2.	Estudio	256

### Tercera parte

---

<b>LOS DISEÑOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS</b>	<b>259</b>
<b>1. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS</b>	<b>259</b>
<b>2. SOLICITUDES DE REGISTRO DE DISEÑOS</b>	<b>259</b>
<b>3. EJEMPLO DE REGISTROS DE DISEÑO</b>	<b>262</b>

### Cuarta parte

---

<b>CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO</b>	<b>270</b>
<b>REFERENCIAS</b>	<b>271</b>

## Capítulo 6 DISEÑO-FUNCIÓN TÉCNICA

### Primera parte

---

<b>CONSIDERACIONES GENERALES</b>	<b>277</b>
<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>277</b>
<b>2. CONCEPTO DE PATENTE</b>	<b>278</b>
2.1. Patente de invención	278
2.2. Modelo de utilidad	279
2.3. Diferencias y semejanzas entre patente de invención y modelo de	

utilidad	281
<b>3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PATENTE DE PRODUCTO</b>	<b>282</b>
3.1. Forma	282
3.2. Utilidad técnica	283
3.3. Elementos técnicos	283
<b>4. REQUISITOS DE PROTECCIÓN</b>	<b>284</b>
4.1. Novedad	284
4.2. Actividad inventiva	285
4.3. Aplicación industrial	285
4.4. Suficiencia en la descripción	286
<b>5. MOTIVOS DE DENEGACIÓN</b>	<b>286</b>
5.1. Creaciones ornamentales	287
5.2. Creaciones funcionales técnicamente NO necesarias	287
5.3. Contrarias a la moral o al orden público	288
5.4. Derecho anterior	288
<b>6. OBJETO TÉCNICO DE UNA PATENTE</b>	<b>289</b>
6.1. Patente de producto o de procedimiento	289
6.2. Clasificación	290
<b>7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS PATENTES</b>	<b>291</b>

## Segunda parte.

<b>EL SISTEMA JURÍDICO DEL DISEÑO EN EL PROCESO DE DISEÑO-TÉCNICA</b>	<b>295</b>
<b>1. DISEÑO DE PRODUCTO FUNCIONAL</b>	<b>295</b>
1.1. Criterios jurídicos relacionados con las patentes	296
1.1.1. Conceptualmente patente	296
1.1.2. Novedad	296
1.1.3. Estado de la técnica	300
1.1.4. Actividad inventiva	301
1.1.5. Experto en la materia	307
1.1.6. Aplicación industrial	308
1.1.7. Característica o función técnica	309
1.1.8. Descripción	310
1.1.9. Reivindicación	312

1.1.10. Dibujos	314
1.2. Lista de chequeo	315
1.3. Principios de diseño jurídico-técnicos	318
1.4. Diseño-Técnica	323
<b>2. CASO DE ESTUDIO</b>	<b>325</b>
2.1. Caso: “CERRADURA DE SOBREPONER EN UN ARO INTERIOR Y CUERPO COMO ÚNICA PIEZA”	325
2.2. Estudio	329
2.3. Reflexión sobre el caso de estudio	333

### Tercera parte.

<b>LOS DISEÑOS INDUSTRIALES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES (CIP)</b>	<b>333</b>
1. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES(CIP)	333
2. PUBLICACIÓN DE PATENTES SEGÚN LA CIP	334
3. EJEMPLOS DE REGISTROS DE PATENTES	336

### Cuarta parte

<b>CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO</b>	<b>339</b>
<b>REFERENCIAS</b>	<b>341</b>

## Capítulo 7 CONCLUSIONES

1. INTRODUCCIÓN	349
2. CONCLUSIONES Y SU RELACIÓN CON LAS HIPÓTESIS	349
3. CONCLUSIONES FINALES	352
4. PRINCIPALES APORTES DE LA TESIS	361
5. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN	364
<b>ANEXOS</b>	<b>367</b>
1. CUESTIONARIO	369
1.1. Modelo planilla de cuestionario	369
1.2. Cuadros de datos del cuestionario	373

1.3.	Listado de empresas colaboradoras	383
<b>2.</b>	<b>MEVA</b>	<b>384</b>
2.1.	Asignatura Innovación (Postgrado FADULA)	384
2.1.1.	Modelo de actividad propuesta	384
2.1.2.	Resultados. Ejemplo 1. V. Moreno, K. Torres	387
2.1.3.	Resultados. Ejemplo 2. A. Torres, V. Gómez	393
2.2.	Asignatura Protección del Diseño (Postgrado FADULA)	404
2.2.1.	Modelo de actividad propuesta	404
2.2.2.	Resultados. Ejemplo 1. O. Guerra, P. Bermúdez	406
2.2.3.	Resultados. Ejemplo 2. V. Moreno, A. Torres	417
2.3.	Asignatura de Taller de Diseño Industrial IV (pregrado EDI FADULA)	431
2.3.1.	Tesis: Prensa para quesos frescos. G. García	431
2.3.2.	Tesis: Elemento que permite seleccionar y clasificar tubérculos de papas a certificar	432
2.3.3.	Tesis: Módulo de juego para el desarrollo psicomotor grueso para niños en edad preescolar	435
2.4.	Ejemplos a partir de referencias	436
2.4.1.	Validación de novedad, elementos diferenciadores.	436
2.4.1.1.	Caso: Aparato Refrigerador de puerta múltiple	436
2.4.2.	Implementación cuadro diagnóstico: diseño y propiedad industrial	437
2.4.2.1.	Caso: Aparato Refrigerador de puerta múltiple	437
2.4.2.2.	Caso: Peine para tratamiento de cabellos	438
2.4.2.3.	Caso Cepillo de dientes	439
2.4.2.4.	Caso: Barbacoa de carbón “Original Kettle”, Weber	440
<b>3.</b>	<b>REGISTROS</b>	<b>442</b>
3.1.	Registros DE MC Y RI SEGÚN LA NCL (21.04.14)	442
3.2.	REGISTROS DE DM Y RCD SEGÚN LA CL LOC (19.08.14)	443

## ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Esquema metodológico	LIV
Figura 2. Silla Egg <sup>TM</sup> . Jacobsen 1958	3
Figura 3. Jerarquía de funciones de un producto de diseño industrial	6
Figura 4. Tres niveles de producto	7
Figura 5. La invención en su cocina	9
Figura 6. Proceso de creación de producto	10
Figura 7. Categorías de la Propiedad Intelectual en su hogar	12
Figura 8. Ejemplo de un documento de patente de invención	19
Figura 9. La propiedad intelectual en el proceso de innovación.	26
Figura 10. Linterna Duracell POCKETB1	41
Figura 11. Asiento TRAX	42
Figura 12. Nevera Zanussi OZ23	48
Figura 13. Dibujo Solicitud de patente PCT/BR99/00109	51
Figura 14. Fuentes de información relacionadas con una patente	53
Figura 15. Ejemplo de jerarquía para los RF y los PD, y el proceso de zigzagreo entre ambos	69
Figura 16. Descomposición físico–funcional del Modelo de Utilidad U9702913 en forma de árbol	70
Figura 17. Etapas del proceso lineal abierto de Diseño	124
Figura 18. Etapas del Proceso de Diseño donde interviene el MEVA	125
Figura 19. Fase de Investigación en el Proceso de Diseño donde interviene el MEVA	127
Figura 20. Fase de Conceptualización en el Proceso de Diseño donde interviene el MEVA	128
Figura 21. Fase de Validación en el Proceso de Diseño donde interviene el MEVA	128
Figura 22. Fase de Documentación definitiva en el Proceso de Diseño donde interviene el MEVA	129
Figura 23. Esquema de generación de propuesta modificando un elemento común	134
Figura 24. Esquema de generación de propuesta considerando elementos diferenciadores, manteniendo los elementos comunes	135
Figura 25. Propuesta caso A: concepto generador ESTRUCTURA RÍGIDA	135
Figura 26. Propuesta caso B: concepto generador INFLABLE	136
Figura 27. Definición de la propuesta 1	137
Figura 28. AuxiCar	139

Figura 29. Jerarquía en la redacción de las características diferenciadoras de un producto	141
Figura 30. Parrillera	141
Figura 31. Ejemplo de figuras en un documento técnico de innovación	147
Figura 32. Ejemplo de signo tridimensional tramitado como signo bidimensional	160
Figura 33. Ciegos en el supermercado: JOHSON'S / BORGESOL	176
Figura 34. Etapas del proceso de diseño donde interviene la herramienta Diseño-Distintivo	191
Figura 35. Zona libre de riesgo de infracción según el grado de libertad del autor para desarrollar su diseño	233
Figura 36. Soporte físico del diseño	237
Figura 37. Etapas del proceso de diseño donde interviene la herramienta Diseño-Ornamental	252
Figura 38. Ejemplo de diseños en conflicto	254
Figura 39. Ejemplo de diseños “cepillo interdental”	256
Figura 40. Ejemplo de productos con diferencias formales secundarias(x) y relevantes(v) respecto a un diseño de referencia	258
Figura 41. Etapas del proceso de diseño donde interviene la herramienta Diseño-Técnica	324
Figura 42. Cerradura de sobreponer con un aro interior y cuerpo como pieza única	326
Figura 43. Relación técnica y jurídica de la Propiedad Industrial con el diseño de productos	354
Figura 44. Características de los productos competitivos vinculados con la PI.	357

## ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Reducción de los Ciclos de Vida	25
Gráfico 2. Funcionamiento de la Bolsa sobre diez años 1994-2003	31
Gráfico 3. Concepto de Diseño Industrial	33
Gráfico 4. ¿En qué ayuda el diseño industrial?	34
Gráfico 5. Conformación multifuncional de los equipos de innovación radical e incremental	39
Gráfico 6. Solicitudes que se consideran Diseño Industrial	60
Gráfico 7. Protección del Diseño Industrial en Venezuela	61
Gráfico 8. Solicitudes de la Industria Venezolana	61
Gráfico 9. Procedencia de los Titulares	63
Gráfico 10. Solicitudes de Titulares Nacionales	63
Gráfico 11. Distribución de empresas por país	90
Gráfico 12. Distribución de empresas por estado	91
Gráfico 13. Tamaño de la empresa según el número de empleados	91
Gráfico 14. Antigüedad de las empresas	92
Gráfico 15. Actividad de la empresa según la variedad de sectores	92
Gráfico 16. Actividad de la empresa según el ámbito	93
Gráfico 17. Sector de las empresas	93
Gráfico 18. ¿Qué se entiende por diseño industrial?	94
Gráfico 19. ¿Qué entiende la empresa nacional e internacional por diseño industrial?	95
Gráfico 20. ¿En qué ayuda el diseño industrial a la empresa?	95
Gráfico 21. ¿En qué ayuda el diseño a la empresa local, regional e internacional?	96
Gráfico 22. Atributos del diseño industrial	96
Gráfico 23. Medios con los que cuenta la empresa	97
Gráfico 24. ¿Al hacer la planificación estratégica de la empresa el diseño es tenido en cuenta y se le asignan recursos?	97
Gráfico 25. ¿En qué ayuda a la empresa el trabajo con los diseñadores?	98
Gráfico 26. ¿Cómo ha sido la vinculación de la empresa con profesionales del diseño?	98
Gráfico 27. ¿Cómo ha sido la vinculación inicial de la empresa local, nacional y internacional con profesionales del diseño	99
Gráfico 28. ¿Cómo ve su empresa respecto de la competencia?	99
Gráfico 29. ¿Cómo se ve la empresa Internacional y Nacional con respecto a la	

competencia?	100
Gráfico 30. Razones para considerar que un producto es exitoso	100
Gráfico 31. Motivaciones de compra del sector	101
Gráfico 32. Atributos que se desean transmitan los productos de la empresa	101
Gráfico 33. Conocimiento del mercado y de la competencia	102
Gráfico 34. Productos diseñados o rediseñados en los últimos 2 años	102
Gráfico 35. Valoración de la novedad de la propuesta	103
Gráfico 36. ¿Cuánto valoraría la empresa una metodología que ayude a determinar el grado de novedad de las propuestas?	104
Gráfico 37. Tipo de productos que se desarrollan en la empresa, según su novedad	104
Gráfico 38. Disciplinas que colaboran en el proceso de diseño y desarrollo de productos	105
Gráfico 39. Utilización del sistema de propiedad industrial en la empresa	105
Gráfico 40. Servicio de un especialista de propiedad industrial en la empresa	106
Gráfico 41. Tipo de colaboración del especialista en PI durante el proceso de diseño y desarrollo	106
Gráfico 42. Valoración de una herramienta de diseño que permita minimizar los riesgos de Propiedad Industrial. Empresa Nacional e Internacional	107
Gráfico 43. Valoración local, regional e internacional, de una herramienta de diseño que permita minimizar los riesgos de Propiedad Industrial. Empresa Local, Regional e Internacional	107
Gráfico 44. Motivos para proteger las creaciones mediante el Sistema de Propiedad Industrial	108
Gráfico 45. Motivos para No proteger las creaciones por el sistema de Propiedad Industrial	108
Gráfico 46. Diseños protegidos en los últimos 2 años	109
Gráfico 47. Diseños protegidos en los últimos 2 años. Empresa Local, Regional e Internacional	109
Gráfico 48. Estrategias de las empresas con respecto al mercado y la competencia	120
Gráfico 49. Marcas Tridimensionales: Comunitaria (MR) y Registro Internacional (RI) entre 2009-2013	199
Gráfico 50. Registros de MC y RI según NCL (21.04.14)	200
Gráfico 51. Relación entre las 10 principales clases de Niza de Marcas Tridimensionales (MT) y MT/no verbales	202



Gráfico 52. Registro de diseño internacional (DM 1.04.99-19.08.14) y Comunitario (RCD 1.04.03-19-08-14)	260
Gráfico 53. Reporte de solicitudes de modelo de utilidad. Estados Unidos 1998-2012	280

## ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Protección de las creaciones formales: cuerpo normativo	XLIV
Cuadro 2. Estructura de la tesis y su relación con métodos y resultados de la investigación	LII
Cuadro 3. Ejemplo de solicitudes que se encuentran en el área del diseño	13
Cuadro 4. Relación entre la innovación, diseño de productos y propiedad industrial	28
Cuadro 5. Características de un producto exitoso	45
Cuadro 6. Ejemplo de documentos de patentes como fuente de información	54
Cuadro 7. Axiomas y corolarios de patentabilidad	67
Cuadro 8. Matriz de la Descomposición Físico- Funcional de Modelo de Utilidad U9702913 (Parte de)	70
Cuadro 9. Matriz de funcionalidades protegidas (Parte de)	71
Cuadro 10. Principios orientadores del MEVA	123
Cuadro 11. Resultados del MEVA en el proceso de diseño	126
Cuadro 12. Proyectos donde se ha implementado el MEVA	129
Cuadro 13. Ejemplo de Problema técnico	129
Cuadro 14. Ficha de análisis del antecedente Plancha & Grill	131
Cuadro 15. Aplicación del método MEVA a los antecedentes	132
Cuadro 16. Elementos Básicos y Diferenciadores seleccionados	133
Cuadro 17. Requerimientos de diseño	134
Cuadro 18. Evaluación cuantitativa de los requerimientos de uso y función	138
Cuadro 19. Validación de la novedad, elementos básicos	139
Cuadro 20. Validación de la novedad, elementos diferenciadores	140
Cuadro 21. Vinculación de la parrillera de sobremesa con la Propiedad Industrial	144
Cuadro 22. Ejemplos de representación gráfica de marcas tridimensionales	160
Cuadro 23. Ejemplos de representaciones de marcas tridimensionales aceptables	161
Cuadro 24. Ejemplos de representaciones de marcas tridimensionales NO aceptables	162
Cuadro 25. Tipos de signos que pueden ser objeto de marca	165
Cuadro 26. Ejemplos de marcas según la función del producto que distingue	167
Cuadro 27. Ejemplos de marcas, según la función del producto que distingue	168
Cuadro 28. Clasificación de signos que NO pueden ser objeto de marca	172
Cuadro 29. Lista de chequeo	186
Cuadro 30. Diseño-Distintivo en el proceso de diseño	191
Cuadro 31. Marca de referencia caso A	193

Cuadro 32. Ejemplo 1 Síntesis ejercicio caso A	194
Cuadro 33. Ejemplo 2 Síntesis ejercicio caso A	195
Cuadro 34. Signos de referencia caso B	196
Cuadro 35. Ejemplo 1 Síntesis ejercicio caso B	197
Cuadro 36. Ejemplo 2 Síntesis ejercicio caso B	198
Cuadro 37. Top de las 10 clases de Niza de Marcas Tridimensionales	201
Cuadro 38. Ejemplo de registros tridimensionales RI y MC según NCL	202
Cuadro 39. Tipos de soportes físicos de los diseños	235
Cuadro 40. Ejemplo de diseños bidimensionales y tridimensionales	236
Cuadro 41. Ejemplo de diseños de producción industrial y artesanal	236
Cuadro 42. Ejemplo de diseños en producto y partes de un producto	237
Cuadro 43. Ejemplo de representación de los diseños	239
Cuadro 44. Lista de chequeo	248
Cuadro 45. Diseño-Ornamental en el proceso de diseño	252
Cuadro 46. Top de las 10 clases de Locarno con mayor número de registros de diseño internacional (DM 1.04.99) y Comunitario (RCD 1.04.03)	261
Cuadro 47. Ejemplo de registros de Dibujos y Modelos Internacionales y Comunitarios según la Clasificación de Locarno (LOC)	262
Cuadro 48. Comparación entre las modalidades de patente: PI y MU	282
Cuadro 49. Ejemplo “Cepillo dental infantil con demarcación”	283
Cuadro 50. Objeto de protección por patente	290
Cuadro 51. Ejemplo CIP A47J 47/01 para “Recipiente de recepción de productos”	290
Cuadro 52. Ejemplo de recursos gráficos en la representación de patentes	293
Cuadro 53. Lista de chequeo	315
Cuadro 54. Diseño-Técnica en el proceso de diseño	324
Cuadro 55. Identificación del objeto de comparación entre D1 y D2	328
Cuadro 56. Características técnicas D1 y D2	328
Cuadro 57. Comparación de productos en conflicto	330
Cuadro 58. Ejemplo de principios de solución según lineamientos jurídico-técnicos	331
Cuadro 59. Cobertura de las bases de datos de patentes Latipat y Esp@cenet	334
Cuadro 60. Publicación de Modelos de Utilidad según la Clasificación Internacional de Patente, año 2014	335
Cuadro 61. Ejemplo de registros de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Comunitarios según la CIP	336

## ABREVIATURAS

ASIT	Advanced Systematic Inventive Thinking. <i>Pensamiento Inventivo Sistemático Avanzado</i>
ADCV	Asociación de Diseñadores de la Comunidad de Valencia.
ACUERDO ADPIC	Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el Comercio. (1994) (Anexo 1C del Tratado de la Organización Mundial del Comercio (OMC). También conocido como TRIPs.)
BIRPI	Oficinas Internacionales reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual.
BOPI	Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
CAN	Comunidad Andina.
CB	Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas.
CE	Comunidad Europea
CIP	Clasificación Internacional de Patentes
CP	Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. (Acta de Estocolmo de 1967)
CPS	Certificado de Protección Suplementaria
CSI	Centre de Sociologie de L’Innovation. École des Mines de Paris. <i>Centro de Sociología de la Innovación. Escuela de Minas de París</i>
CTT(UPV)	Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad Politécnica de Valencia, España
DMC	Dibujos y Modelos Comunitarios
DEC. 486	Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.
dti	Documento técnico de innovación
DZ	Centro de Diseño de Bilbao (España)
EDIFAA-ULA	Escuela de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela)
EPC	Convenio sobre la Patente Europea (1973)
FTSE 100	Índice de la Bolsa de Londres.

GATT	General Agreement on Tariffs and Trade. <i>Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio</i>
G.O.	Gaceta Oficial
ICSID	International Council of Industrial Design. <i>Consejo Internacional de las Sociedades de Diseño Industrial</i>
I+D	Investigación y Desarrollo
IMPI	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
INDECOPI	Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Perú).
INID	Identificación Numérica Internacionalmente acordada en materia de Datos (Bibliográficos).
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Brasil) <i>Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Brasil)</i> .
INIST	Institut National d'Information Scientifique et Technique. (Francia). <i>Instituto Nacional de Información Científica y Técnica</i> .
INTI	Instituto Nacional de Tecnología Industrial. (Argentina)
IT	Inteligencia Competitiva
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas Comunitarias, Dibujos y Modelos Comunitarios).
OAPI	Organización Africana de la Propiedad Intelectual
OEP	Oficina Europea de Patentes
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
OMC	Organización Mundial de Comercio.
OMPI	Organización Mundial de Propiedad Intelectual. <i>WIPO</i> (por sus siglas en inglés)
OPT	Observatorio de Prospectiva Tecnológica (España)
PCT	Patent Cooperation Treatment. <i>Tratado de cooperación en materia de patentes</i>
PI	Propiedad Industrial
PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas

RI	Registro Internacional de dibujo y modelo industrial
RMC	Reglamento de la Marca Comunitaria
RDC	Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios
SAPI	Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Venezuela.
SELA	Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe
TAJ	Tribunal Andino de Justicia
TDM	Tratado de la OMPI sobre derecho de Marcas (Convenio Ginebra 20-12 1996)
TJCE	Tribunal Justicia de la Comunidad Europea (hasta 1-12-09)
TJUE	Tribunal Justicia de la Unión Europea (desde 1-12-09)
TMC	Tribunal Marcas Comunitarias (Alicante, España)
TPI	Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (actualmente, Tribunal General de la Unión Europea)
TRIP	Transferencia de resultados de investigación a través de patentes
TRIZ	Teoriya Resheniya Izobretatelskih Zadach. <i>Teoría de Resolución de Problemas Inventivos</i> (TRPI)
TS	Tribunal Supremo
TSJ	Tribunal Superior de Justicia
TT	Transferencia Tecnológica
UE	Unión Europea
UPV	Universidad Politécnica de Valencia, España
USIT	Unified Structured Inventive Thinking <i>Pensamiento Inventivo Estructurado Unificado</i>



## MARCO NORMATIVO

Tomando en cuenta la necesaria vinculación del tema al escenario legal vigente sobre Propiedad Intelectual específicamente relacionado con la Propiedad Industrial, se presentan a continuación el cuerpo de normativas de injerencia en el mismo, diferenciado según corresponda a un ámbito internacional (con competencia en varias jurisdicciones a la vez, incluye los organismos regionales) y nacional (competencia en un solo país).

### Legislación Internacional

#### a. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Instrumento Internacional destinado a proteger la Propiedad Industrial, en el que se establecen una serie de principios mínimos que deben ser incorporados en las legislaciones nacionales, de los países Miembros<sup>1</sup>, materializado el 20 de marzo de 1883 cuya última enmienda se realizó el 28 de septiembre de 1979 (Imparato, 1998)

Entre los principios mínimos establecidos esta el de Prioridad,

De acuerdo con este tratado, el solicitante de una patente en un país miembro puede usar su primera fecha de presentación en un país como la fecha efectiva de depósito de una solicitud presentada en otro país miembro, siempre que lo haga dentro de los 12 meses siguientes a la primera fecha de presentación (Organización Mundial de Propiedad Intelectual.[OMPI], 2007, p. 48)

#### b. Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas

Tratado multinacional<sup>2</sup> sobre la protección de los derechos de autor aprobado en Berna, Suiza, en 1886; se llama oficialmente Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas. El Convenio establece “una gama de facultades y atribuciones morales<sup>3</sup> [derecho de

---

<sup>1</sup> 176 Estados lo han firmado. El último adherido fue Brunei Darussalam el 17 de noviembre de 2011 y entró en vigor el 17 de febrero de 2012 (OMPI, s.f a).

<sup>2</sup> 168 las Partes contratantes del Convenio. El último adherido fue Vanuatu el 27 de septiembre de 2012 y entro en vigor el 27 de diciembre de 2012 (OMPI, s.f b).

<sup>3</sup> Los derechos morales están relacionados con el autor como persona, siendo este el único capaz de ejercerlos. Sirven para asegurar el respeto de la paternidad del autor y proteger la integridad de la obra. Se tratan de derechos mínimos ya que las legislaciones internas pueden reconocer otros derechos. Los derechos morales son inalienables, inembargables, imprescriptibles e irrenunciables. El derecho moral es perpetuo (especialmente en lo que atañe a la paternidad y a la integridad de la obra) ya que extinguido el derecho patrimonial, “las facultades morales son ejercidas por los órganos o instituciones definidos legislativamente,... evitando el plagio y las deformaciones de la obra, en perjuicio del propio acervo cultural de la comunidad.” (Antequera, 1998, p. 91).



carácter personal] y patrimoniales [derechos económicos]<sup>4</sup> para los autores”. (Antequera, 1998, p. 85). El convenio esta en vigor en España desde el 5 de diciembre de 1887 y en Venezuela desde el 30 de diciembre de 1982 (OMPI, s.f b).

c. Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales

Es un tratado multilateral, del 6 de noviembre de 1925, en vigor desde 1928. Administrado por la OMPI, la cual lleva el registro internacional y la publicación en el *Boletín de Dibujos y Modelos Internacionales*. (OMPI, 1999, p. 1)

Dos son los tipos de objetivos que contempla el Arreglo:

En primer lugar, el sistema ofrece la posibilidad de obtener protección para dibujos y modelos industriales en un conjunto de Estados<sup>5</sup> mediante un depósito único, efectuado en la Oficina Internacional de la OMPI. En segundo lugar, al hacer un depósito único, que tiene efecto en varios países, también se facilita en gran medida la gestión subsiguiente de la protección obtenida. Por ejemplo, sólo ha de renovarse un depósito y cambios tales como los que se refieren a la titularidad, o al nombre y dirección del titular, pueden inscribirse en el Registro Internacional mediante un único y sencillo trámite. (ibídem, pp. 1-2)

A tal efecto, entre las principales ventajas del Arreglo se encuentran el “bajo coste” y “la comodidad”, al simplificar la solicitud del registro y la gestión posterior a la concesión nacional en varias jurisdicciones, ofrece la posibilidad de registrar hasta 100 dibujos y modelos industriales en una única solicitud. En modo alguno implica una concesión de un derecho supranacional. El registro en los países que no son parte del Arreglo puede realizarse mediante el sistema país por país<sup>6</sup> (Oficina de Armonización del Mercado Interior [OAMI], 2002, pp. 25-26).

d. Norma ST.9. Recomendación relativa a los Datos Bibliográficos contenidos en la documentación de Patente y en los CPS o en documentos relacionados con ellos

---

<sup>4</sup> “[D]erechos de los titulares de derechos de autor a percibir una remuneración por la utilización de las mismas. Constituyen el elemento pecuniario de los derechos de autor, a diferencia de los derechos morales. Implican en general que, dentro de los límites fijados por la legislación sobre los derechos de autor, el titular de los derechos de autor puede supeditar toda utilización pública de la obra al pago de una remuneración”. (Autores Científicos-Técnicos y Académicos [ACTA], s.f) El derecho patrimonial es temporal ya que dura toda la vida del autor y un tiempo después de su muerte, de acuerdo a cada legislación.

<sup>5</sup> 64 partes contratantes del Convenio, la última adhesión registrada corresponde a Estados Unidos de América el 13 de febrero de 2015 entrando en vigor el 13 de mayo de 2015 (OMPI, 2015c)

<sup>6</sup> El Método país por país permite realizar un registro en cualquier país, lo que faculta a las empresas a personalizar su protección. El inconveniente es que los costes pueden aumentar de forma significativa cuando se requiere protección en numerosos países. Sin embargo, si solo se desea tener protección en uno o dos países extranjeros, se trata del sistema preferido por las empresas. (OAMI, 2002, p. 25)

La Norma ST.9, desarrollada por la OMPI, tiene por objeto facilitar la identificación de los datos bibliográficos de los documentos de patente o relativos a ellos como es el caso de los boletines de patentes. Son identificados por medio de códigos numéricos, denominados “códigos INID” o “números INID” (“INID” son las siglas de “Identificación Numérica Internacionalmente acordada en materia de Datos (Bibliográficos)”).

Esta Recomendación contempla una lista de aproximadamente sesenta datos bibliográficos,

van desde los datos para la identificación del documento hasta los datos relacionados con los convenios, internacionales en materia de patentes, pasando por los datos de presentación de una solicitud, los datos de prioridad, los de publicación, y los datos relativos a la información técnica. (OMPI, 2008)

e. ACUERDO TRIPs o ADPIC.

Serie de reglas internacionales que regulan los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, establecidas en diciembre de 1993 en la Ronda Uruguay del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio). Todos los países miembros del GATT acordaron revisar sus leyes nacionales para adaptarse a las normas, acordadas a nivel internacional, para proteger las patentes, marcas registradas o comerciales, derechos de autor, diseños industriales y secretos comerciales. El acuerdo de los ADPIC también concede protección en campos tecnológicos tales como el farmacéutico y el de programas de computadora, los cuales anteriormente carecían de protección en muchos países. Tiene tres características principales:

- establece normas mínimas para cada una de las categorías de derechos de propiedad intelectual incluidas en el Acuerdo;
- prevé procedimientos y recursos que deberá contener la legislación nacional para la protección de dichos derechos;
- hace aplicable a la protección de los derechos las disposiciones del mecanismo integrado de solución de diferencias surgido de la Ronda Uruguay y que aplicará la Organización Mundial de Comercio. (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe [SELA], 1995, p.2).

f. Decisión 486 ó Régimen Común sobre Propiedad Industrial

El Régimen Común sobre Propiedad Industrial, fue aprobado inicialmente por la Decisión 85, luego la 311, la 313, la 344 y desde el 1ero de Diciembre del 2000 la decisión 486. La mencionada decisión surge del compromiso de los países miembros de la Comunidad Andina<sup>7</sup> de

<sup>7</sup>

La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica internacional constituida inicialmente por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Sus antecedentes se remontan al 26 de mayo de 1969, fecha en la que se suscribió el Acuerdo de Cartagena, tratado constitutivo del proceso

ajustar sus disposiciones legales a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La Decisión 486 aborda aspectos precisos en materia de patentes de invención, diseños industriales, marcas, denominación de origen y competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, entre otros aspectos.

El nuevo régimen incorpora aspectos sustantivos del ADPIC como el trato nacional, el trato de la nación más favorecida, el esquema de trazado de circuitos integrados - referidos al tratamiento de los "microchips"- y la observancia de las medidas en la frontera que redundará en un mayor control de la piratería. (Comunidad Andina de Naciones [CAN], s.f)

g. Reglamento (CE) 6/2002 Relativo a los Dibujos y Modelos Comunitarios.

Publicado el 5 de Enero de 2002 en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.<sup>8</sup> Se trata de un sistema único de protección que produce los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad y que solo podrá ser registrado, cedido, ser objeto de denuncia, de caducidad o de nulidad, y de prohibirse su uso, para el conjunto de la Unión Europea (UE).

El Reglamento Comunitario introduce, entre otros, un elemento novedoso en cuanto al sistema de protección se refiere. Se establece una protección limitada del dibujo o modelo comunitario no registrado y una protección más amplia para el dibujo o modelo comunitario registrado.

El derecho sobre el dibujo o modelo no registrado, se adquiere automáticamente por el simple hecho de divulgar los productos en los que se aplique el diseño, su protección será de tres años y faculta a su propietario a prohibir el uso de copias de los diseños originales.

El derecho sobre el dibujo o modelo comunitario registrado será tutelado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior<sup>9</sup> (OAMI) la cual otorga un derecho de exclusiva durante

---

integracionista, el cual fue actualizado y ampliado sucesivamente hasta culminar con el establecimiento de la Comunidad Andina en junio de 1997. (CAN, 2003) Venezuela como consecuencia de la salida de la Comunidad Andina de Naciones, desde 2006 no contempla en su legislación en materia de Propiedad Industrial la Dec 486 (ver sentencia del 04 de julio del 2012 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional)

<sup>8</sup> La Comunidad Europea (CE) es producto de la unión, en 1967 en Bruselas, de tres organizaciones: la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. A partir del 1 de Noviembre de 1993, fecha en la que entró en vigor el tratado de Maastricht, nace la Unión Europea por tanto los países de la CE se convirtieron en miembros de la Unión Europea(UE) y la CE se convirtió en la UE. La organización europea se dedica a incrementar la integración económica y política y a reforzar la cooperación entre sus estados miembros. Actualmente la constituyen 25 países. (UE, s.f)

<sup>9</sup> La OAMI fue creada por Reglamento de 20 de diciembre de 1993, con sede en Alicante, España, tiene por objeto registrar las marcas y los dibujos y modelos a escala europea con el fin de crear un marco jurídico de protección uniforme.

cinco años, renovables por períodos similares hasta cuatro veces, es decir, hasta un total de veinticinco años (Oficina Española de Patentes y Marcas [OEPM], s.f). Este derecho faculta a su titular a prohibir cualquier utilización del diseño registrado.

h. Convenio de Patente Europea (CPE)

[E]s un tratado internacional adoptado tras la conferencia diplomática de Múnich el 5 de Octubre de 1973 que entró en vigor para España el 1 de Octubre de 1986...

Mediante este convenio se crea la Organización Europea de Patentes...

El Convenio de la Patente Europea crea un sistema centralizado de concesión de patentes abierto a todos los países europeos de cuya gestión se encarga la Oficina Europea de Patentes. (OEPM, 2012, p. 3)

Las solicitudes pueden tramitarse no solo en la Oficina Europea de Patentes<sup>10</sup> sino a través de las Oficinas de cada uno de los Estados miembros del Convenio<sup>11</sup>. La concesión de patente europea se realiza con un único procedimientos que puede incluir a todos los estados miembros, algunos o solo uno. (ibídem, p. 4)

i. Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Tratado multilateral en vigor desde 1978, administrado por la OMPI, que permite *solicitar* protección para una invención con una única solicitud en cada uno de los Estados Miembros<sup>12</sup> que se desee, produciéndose los mismos efectos que si se realizara de manera individual en cada uno de los Estados. En ningún caso se refiere a un procedimiento de concesión.

Se trata de un acuerdo internacional en materia de Patentes, “esencialmente ... destinado a racionalizar y a poner bajo el signo de la cooperación la presentación de solicitudes de patente, la búsqueda y el examen así como la divulgación de la información contenida en las solicitudes. (Aleman, 2012, p. 23)

“En el marco procedimiento del PCT, la OEP cumple las funciones de oficina receptora, de Administración encargada de la búsqueda internacional y de Administración encargada del examen preliminar internacional” (OMPI, s.f).

<sup>10</sup> Incluidos el departamento que tiene en la Haya y la Agencia en Berlín (OEPM, 2012, p. 3)

<sup>11</sup> Para abril de 2012 son 38 los Estados miembros del CPE: 27 de la Unión europea y Albania, Croacia, Islandia, Liechtenstein, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Mónaco, Noruega, San Marino, Serbia, Suiza y Turquía (ídem.)

<sup>12</sup> 148 Estados contratantes del PCT al 1 de marzo de 2015 (WIPO, 2015)

j. Reglamento 207/2009, de 26 de febrero, sobre Marca Comunitaria

El alcance de la protección se extiende al territorio de la Unión Europea, es administrada por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) aún cuando también puede gestionarse ante la OEPM quien la remitirá a la OAMI la solicitud.

El principio que rige la marca comunitaria se fundamenta en el apartado 2 del artículo, el cual establece:

La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.

k. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas (1981),

Es un tratado administrado por la OMPI, su principal objetivo es facilitar el registro de las marcas en múltiples jurisdicciones y su gestión posterior, quedando bajo competencia exclusiva de cada una de las oficinas nacionales o regionales el “conceder o denegar las solicitud de registro de marca válido en su jurisdicción” (OMPI, s.f)

La inscripción de una marca en el Registro Internacional produce en las Partes Contratantes designadas por el solicitante los siguientes efectos: Desde el momento del registro internacional, tiene los mismos efectos de una solicitud de marcas presentada ante la oficina de una de las partes y desde el momento en que no es rechazado por una de las Oficinas Designadas (en los plazos y condiciones previstas en el Artículo 5 del Arreglo y Artículo 5 del Protocolo), producirá los mismos efectos de un registro nacional. En segundo lugar, dado que un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales, la gestión posterior de esa protección resulta mucho más fácil. En atención a lo anterior sólo es necesario renovar un registro, evitando la dificultad que plantea el tener que renovar en fechas distintas (sistema tradicional) y facilita la anotación de los cambios o modificaciones posteriores. (Alemán, 2012, p. 25)

### **Legislación Internacional: clasificaciones internacionales**

l. Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP)

Arreglo administrado por la OMPI, producto de un “tratado multilateral..., celebrado en 1971 y que entró en vigor [en España] en 1975...” (OMPI, 2015a).

La clasificación es revisada constantemente por el Comité de Expertos de la CIP a objeto de adaptarla a los cambios tecnológicos, la versión actual (versión 2015.01) entro en vigor

el 1 de enero de 2015, actualmente son parte 62 Estados aún cuando en la práctica lo utilizan “las oficinas de propiedad industrial de más de 100 Estados, cuatro oficinas regionales y la Oficina Internacional de la OMPI,...” (ídem.)

“La CIP se estructura en secciones, clases, subclases y grupos. Los símbolos de la Clasificación se asignan según las características técnicas de las solicitudes de patentes” (OMPI, s.f).

m. Arreglo de Locarno que establece una clasificación para los Dibujos y Modelos Industriales

Conocida comúnmente como Clasificación de Locarno se basa en un tratado multilateral administrado por la OMPI<sup>13</sup>, concertado en 1968. El Arreglo está abierto a los Estados parte en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

La oficinas de propiedad industrial de los Estados contratantes<sup>14</sup> del Arreglo de Locarno están obligadas a incluir en sus documentos oficiales relativos al depósito o al registro de dibujos y modelos industriales los números de las clases y subclases de la Clasificación a los que pertenecen los productos que contienen esos dibujos o modelos. La utilización de la Clasificación por las oficinas nacionales permite la presentación de solicitudes de registro de dibujos y modelos industriales con referencia a un solo sistema de clasificación. Este procedimiento facilita las búsquedas de dibujos y modelos industriales, así como la reclasificación sustancial cuando los documentos se intercambian a nivel internacional.

La Clasificación de Locarno tiene 32 clases y 219 subclase con notas explicativas y una lista alfabética de 7.157 (versión en inglés) indicaciones de los diferentes tipos de productos en los que se incorporan dibujos y modelos industriales, referidos a las clases y subclases a las que pertenecen (OMPI, s.f d). Para mantener la Clasificación de Locarno al día, se revisa continuamente y cada cinco años se publica una nueva edición. La actual (décima) edición ha estado vigente desde el 1 de enero de 2014

n. Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas

<sup>13</sup> Organismo especializado de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, creado en 1967 con el fin de fomentar la cooperación internacional para la protección de la propiedad intelectual. La OMPI administra varias "Uniones", entre ellas la Unión de París y la de Berna, y otros organismos establecidos en tratados multilaterales. La organización también crea leyes modelo para que las adopten los países en desarrollo. Más de 160 países son miembros de la OMPI. También se le conoce como WIPO por su s siglas en inglés.

<sup>14</sup> 54 Estados Contratantes del Arreglo de Locarno. Japón figura como el último país que se ha adherido, el 24 de junio de 2014 entrando en vigor el 24 de septiembre de 2014 (OMPI, s.f c)

Normalmente se le denomina Clasificación de Niza, del 15 de junio de 1957, fue revisado en Estocolmo en 1977, y modificado en 1979 (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial [IMPI], 2014, p.11). Se trata de un sistema internacional usado para clasificar los productos y servicios dentro del sistema de marcas, el cual es administrado por la OMPI. Esta compuesta por 34 clases de productos así como 11 clases de servicios.

El uso de la Clasificación de Niza es obligatorio no sólo para el registro nacional de marcas en los países<sup>15</sup> parte en el Arreglo de Niza. También lo es para el registro internacional de marcas que lleva a cabo la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en virtud del Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, y del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas, así como para el registro de marcas efectuado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de la Unión Europea (OAMI), la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), la Organización Benelux de la Propiedad Intelectual (OBPI) y la Organización Regional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO).

La Clasificación de Niza se aplica también en varios países que no son parte en el Arreglo. (ídem.)

Cuenta con un Comité de Experto en donde están representados cada uno de los Estados parte del Arreglo, se encarga, anualmente, de decidir sobre las actualizaciones de la clasificación. La versión vigente es la décima edición que entró en vigor el 1 de enero de 2015 (ídem.)

### **Legislación Nacional**

o. Ley 20/2003.

Según la exposición de motivos de la citada Ley la misma tiene un doble objetivo: incorporar el derecho interno a la norma comunitaria de obligada transposición y adecuar la protección de la propiedad industrial del diseño a las necesidades actuales ya que el diseño industrial en España venía rigiéndose por las normas del Estatuto<sup>16</sup> de la Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929

A objeto de armonizar con la norma comunitaria, Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, la Ley 20/2003 incluye tanto el diseño registrado como el no registrado entre otros aspectos que

---

<sup>15</sup> 84 Estados son parte del Arreglo de Niza a Enero 2015 (OMPI, 2015b)

<sup>16</sup> De la misma manera que había regulado otras materias de la Propiedad Industrial hasta que en la década de 1980 se da inicio al proceso de reforma y actualización de la normativa española sobre propiedad industrial impulsado por la integración de España en la Comunidad Europea, que da lugar a nuevas leyes de patentes, marcas, topografías de semiconductores y finalmente al diseño industrial. (Ley 20/2003)



vienen en buena medida predeterminados por la normativa comunitaria como: el concepto de diseño, las condiciones de protección, los motivos de denegación y nulidad del registro, y el alcance y los límites de la cobertura legal. Tanto la norma comunitaria como esta ley se inspiran en el criterio de que el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es, ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad. (OEPM, 2003)

p. Ley 11/1986<sup>17</sup>

Se refiere a la Ley española de 20 de marzo de Patentes, que regula la patente de invención y el modelo de utilidad, actualiza la Ley anterior que data 1929. Entre las principales novedades se encuentra la reducción del lapso de protección para los Modelos de utilidad de 20 años a 10 años “debido a que sólo requieren novedad relativa o nacional y un grado de actividad inventiva o menor que el de las patentes de invención”.

q. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

La Ley de Marcas es el instrumento normativo de la legislación española en la materia, es administrada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Según la exposición de Motivos de la Ley entre las razones que la motivaron se encuentran:

[I]ncorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español ...  
[I]ntroducir en nuestro ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la vigencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones de nuestro entorno y la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de marcas a las exigencias de la nueva Sociedad de la Información.

r. Ley Venezolana de Propiedad Industrial

Ley destinada a proteger la Propiedad Industrial en Venezuela, del 02 de septiembre de 1955, vigente desde el 14 de octubre de 1955, publicada en la gaceta oficial N° 24.873

Finalmente, como complemento al cuerpo normativo referido, se presenta el cuadro 1 en donde se organiza la información en correspondencia con las patentes, marcas y diseños.

<sup>17</sup>

El 1 de abril de 2017 entrará en vigor la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. “Esta nueva ley equipara la normativa española sobre Patentes al ámbito internacional y fortalece el sistema de Patentes nacional” (OEPM, 2015)



Sistema de Propiedad Intelectual	Instrumentos de protección	Instrumentos normativos de la Propiedad Intelectual
Propiedad Industrial	<b>Patente</b>	<p>Convenio de Paris para la protección de la Propiedad Industrial</p> <p>Acuerdo sobre los ADPIC Aspecto de los derechos de propiedad intelectual ligados con el comercio</p> <p>Decisión 486. Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina</p> <p>Ley de Propiedad Industrial (venezolana)</p> <p>Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT, Patente internacional)</p> <p>Convenio de Patente Europea (CPE)</p> <p>Ley 11/1986 de Patentes (española) (sustituida en 2017 por la Ley 24/2015)</p> <p>Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (CIP)</p> <p>Normas ST.9 Recomendación relativa a los datos bibliográficos contenidos en los documentos de patente...</p>
	<b>Marca</b>	<p>Convenio de Paris</p> <p>ADPIC</p> <p>Decisión 486</p> <p>Ley de Propiedad Industrial (venezolana)</p> <p>Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas</p> <p>Reglamento 207/2009 (Marca comunitaria)</p> <p>Ley 17/2001 (Ley de Marcas española)</p> <p>Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de la Marcas</p>
	<b>Diseño</b>	<p>Convenio de Paris</p> <p>ADPIC</p> <p>Decisión 486</p> <p>Ley de Propiedad Industrial (venezolana)</p> <p>Arreglo de La Haya relativo al registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales</p> <p>Reglamento (CE) 6/2002 relativo a los Dibujos y Modelos Comunitarios</p> <p>Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (Ley española)</p> <p>Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales</p>
Derecho de Autor	<b>Obras Literarias y Artísticas</b>	<p>Convenio de Berna para la Protección de la Obras Literarias y Artísticas</p> <p>ADPIC</p>

Cuadro 1. Protección de las creaciones formales: cuerpo normativo. Fuente: elaboración propia

## INTRODUCCIÓN

### PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La sociedad en la que vivimos está caracterizada por una gran profusión de objetos que nos rodean por doquier que buscan facilitar nuestras tareas cotidianas, tanto en el ámbito productivo-laboral como en el del ocio, comunicativo, socio-cultural, etc.

Para lograr productos más atractivos que otros con características similares en lo que respecta a finalidad, calidad y precio, las compañías del mundo invierten tiempo y dinero en diseño, el cual puede abarcar desde el desarrollo de producto y del empaquetado hasta el diseño de la marca.

A este respecto, De la Vega (2001) señala:

Conseguir un producto mas atractivo al sentido de la vista o que presente utilidades o ventajas técnicas adicionales es una de las aspiraciones de todo fabricante. La originalidad o incluso la novedad del producto es frecuentemente sinónimo de éxito comercial debido a su singularidad. Esta novedad u originalidad también puede llegar a tener relevancia en el ámbito de los elementos distintivos de las empresas, que consiguen así de forma más sencilla la asociación entre signo y producto o prestación. (p. 19)

Con los diseños industriales, las empresas distinguen sus productos de los de sus competidores e intensifican la imagen de marca de sus artículos. Los productos innovadores con alto nivel cualitativo son cada vez más demandados, las gamas bajas se están dejando en manos de los fabricantes asiáticos, contra los que no se puede competir en precio sin dejar a un lado que, hoy día, China representa uno de los grupos mas interesados en la protección de sus creaciones (OMPI, 2014, p. 5).

Resulta relevante investigar en esta área ya que aunque existe distintos organismos e instancias tanto a nivel internacional como nacional que pregonan estos beneficios son pocas las empresas que toman en cuenta estos aspectos, son pocas las que pueden seguir el ritmo actual de un mercado lleno de nuevos competidores, de productos cuyo ciclo de vida se reduce cada vez más. Se trata de empresas que pueden disponer de recursos suficientes para la generación de nuevos productos basados en innovaciones, sin embargo, no es una materia exclusiva de estas empresa

ya que existe la posibilidad, como lo señalan Escorsa, Herbolzheimer, Parellada (1995) “de que empresas que por su dimensión enfrentan desventajas para la innovación, pueden aprovechar recursos existentes para lograr ser competitivos” (p. 31).

Uno de estos recursos es la información, que transformada en conocimiento puede resultar una herramienta de gran utilidad, ya que se optimiza la utilización de los recursos existentes. De manera tal que la captura, análisis, difusión y explotación de las informaciones técnicas y formales puedan ser útiles para la supervivencia y el crecimiento de la empresa.

Actualmente las fuentes de información mas frecuentes son los documentos de patentes, las normas, las publicaciones, ferias, entre otras. Tradicionalmente, la búsqueda de información sobre patentes se efectuaba únicamente para los fines de redacción de las solicitudes de patente o para planificar y preparar un litigio sobre patentes.

“Últimamente, esta utilización de la información sobre patentes a un nivel micro ha ido evolucionando y ha llegado a ser más estratégica gracias a la creación de bases de datos informatizadas especialmente adaptadas a ese ámbito” (Hong, 2005, p.1). Lo que ubica a la Propiedad Industrial en un área de primordial interés para los profesionales o empresas que requieren constantemente de información, por los momentos solo relacionada con las patentes, para aumentar su capital intelectual a objeto de incorporarlo en nuevos productos que puedan ser competitivos en el mercado.

Sin embargo, sobre este particular la Oficina Española de Patentes y Marcas ha manifestado que dentro de los desafíos planteados que tenía la Oficina estaba la correspondiente “... a las debilidades y al *desconocimiento de la propiedad industrial* en nuestro país, que en mi opinión funciona como un “ámbito-isla”, en el cual los que están dentro son muy “creyentes”, pero con dificultades para sensibilizar y difundir la relevancia de la PI al conjunto de actores de la sociedad: universidades, centros de investigación, empresas, asociaciones y, en general, los ciudadanos” (Mogin M<sup>a</sup>, 2006, p. 203).

Esta preocupación general, pero orientada a la relevancia que tiene de la propiedad industrial en el diseño de productos que va mas allá de la vinculación entre creación y sistema de protección, es lo que ha motivado la investigación del proyecto de tesis. Se trata de lograr que un individuo o una compañía pueda beneficiarse de las ventajas ofrecidas por el sistema de propiedad industrial a través de la comprensión del funcionamiento del sistema y la manera de utilizarlo para potenciar la creatividad en el diseño de productos.

A este respecto, se ha verificado por una parte, la tendencia de las oficinas relacionadas con la Propiedad Industrial a establecer directrices o lineamientos que faciliten la comprensión de la normativa procurando un servicio más eficaz; y por otra parte, que existe información muy útil que surge de las interpretaciones judiciales o administrativas en casos concretos de conflicto entre actores del sistema de propiedad industrial que debe ser puesta a disposición de los diseñadores o equipos de diseño y desarrollo de productos como insumo que alimente el proceso creativo, propiciando desde el origen del producto un diseño “fuerte”, es decir, que minimice los riesgos de infracción y que pueda garantizar al producto una posición dentro de la competencia.

Aunado a lo anterior esta la preocupación de la autora por el poco o nulo impacto que tiene el sistema de propiedad industrial a nivel universitario en la formación de profesionales en el campo del Diseño Industrial en Mérida, Venezuela, salvo casos experimentales, por ser su área de referencia profesional directa.

De tal manera que, el tema de la tesis se ha orientado al análisis de la relación entre el sistema de Propiedad Industrial y el diseño de productos o industrial como proceso de diseño, a los efectos de identificar los aspectos compatibles entre ambos, procesarlos y presentarlos a profesionales con formación no jurídica a través de recursos que se han denominado *herramientas* de diseño.

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), se entiende por herramienta, en su primera acepción, el “instrumento, por lo común de hierro o acero, con que trabajan los artesanos”. Para los informáticos (*tools*, en inglés) se refiere a “programas aplicados o simplemente instrucciones usadas para establecer otras tareas de modo más sencillo” (MasterMagazine, s.f).

En el área del diseño industrial el Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial<sup>18</sup> (INTI Diseño Industrial) (2012), presenta una lista no exclusiva de herramientas de diseño relacionadas con las etapas del proceso de diseño, entre las señaladas se encuentran: Vigilancia tecnológica, listado de requerimientos, estrategias de ecodiseño, *brainstorming* o lluvia de ideas, SCAMPER, protección de las innovaciones, caracterización de usuarios, análisis de producto, análisis de puntos críticos ergonómicos (pp. 54-55)

---

<sup>18</sup> Centro creado en el 2010 por el Ministerio de Industria de la República de Argentina con la misión de “asistir en la mejora del desempeño industrial, incorporando la cultura del diseño en las empresas y destacando su rol de facilitador de calidad”. Desde el 2012 cuenta con un proceso de certificación voluntaria de Gestión del Diseño. (Ministerio de Industria, s.f)

De manera tal, que un concepto general de herramienta pudiera referirse a los recursos (objetos, instrumentos, instrucciones, programas, métodos, etc.) que facilitan una tarea. En el marco concreto de la tesis *La propiedad industrial como herramienta para el diseño de productos*, por herramienta se entenderá los recursos que teniendo su fundamento en la propiedad industrial colaboran en el diseño de productos, pudiéndose utilizar en una o varias fases del proceso.

Por último no puede dejar de indicarse que el proyecto implica áreas poco exploradas en Venezuela, por lo que se hace necesario conocer la relevancia que la Propiedad Industrial y diseño industrial tienen las empresas vinculadas con la Escuela de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes (EDI FADULA).

## **INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN**

A continuación se exponen algunas de las interrogantes que dieron inicio a esta investigación:

- ¿Propiedad Industrial y diseño industrial, como se integran?
- ¿Cómo han evolucionado y cual es su tendencia?
- ¿Cuál es su situación en el desarrollo de productos competitivos?
- ¿Qué valor podría aportar un modelo de integración entre la Propiedad Industrial y el diseño industrial a las empresas o cuales limitaciones se derivarían de su práctica?
- ¿Qué tipo de participación tienen la propiedad industrial y el diseño industrial dentro de un proceso de innovación?
- Afectan de igual manera a los distintos sectores involucrados con el diseño industrial?
- ¿El sistema de patente es el único capaz de aportar algún tipo de beneficio innovador a las empresas?
- ¿Cómo afectan las distintas concepciones del diseño industrial su relación con la propiedad industrial?
- ¿Porqué según los constantes señalamientos sobre la importancia por un lado de la propiedad industrial y por el otro del diseño industrial para la innovación estos no han tenido repercusión dentro de los sectores involucrados?
- ¿La incorporación del conocimiento relacionado con la vinculación propiedad industrial y diseño en la etapa de pregrado mejora el desempeño de los futuros profesionales del diseño?
- ¿Si el diseño de productos es una actividad que incorpora múltiples disciplinas es posible a nivel de pregrado acercarse a la realidad práctica del futuro profesional incorporando la

propiedad industrial?

## **HIPÓTESIS**

1. Si se exploran las potencialidades del sistema de propiedad industrial fundamentalmente relacionado con las modalidades de patente, modelo de utilidad, diseño industrial y marca, entonces es posible elaborar una guía de ayuda para el proceso de diseño de productos.
2. Si se caracterizan los tipos de innovación de productos con respecto a las modalidades de protección industrial seleccionadas para la investigación, es posible que el diseñador industrial considere las modificaciones necesarias que hay que tener en cuenta al momento de diseñar un “nuevo” producto desde el punto de vista técnico-creativo.
3. Si se estudian casos concretos de productos, es posible identificar los aportes del diseño industrial que los hace potencialmente exitosos o no.
4. Si se relaciona el lenguaje jurídico de la Propiedad Industrial con el lenguaje técnico del Diseño Industrial, es posible desarrollar un vocabulario terminológico que puede ser aprovechado indistintamente por agentes de la Propiedad Industrial y profesionales vinculados al diseño de productos.
5. Si los resultados de la presente investigación contribuyen con la formación del perfil profesional del diseñador industrial de la EDI FADULA, sería ventajoso incorporarlos como parte del conocimiento a adquirir durante la formación académica.

## **OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN**

La Tesis plantea la investigación en dos campos distintos: la Propiedad Industrial y el Diseño de Productos o Industrial. En este marco referencial se busca integrar los conocimientos de ambas áreas en beneficio del diseño de productos, en tal sentido, se plantean los siguientes objetivos:

### **OBJETIVO GENERAL**

- Establecer estrategias de utilización del sistema de Propiedad Industrial basadas en el aprovechamiento integral del sistema de patentes, modelo de utilidad, diseño industrial y marcas. Con la finalidad de proponer guías a ser aplicadas por el diseño industrial que junto con otras técnicas y procedimientos aporten beneficios para el desarrollo de productos competitivos, tanto a nivel de formación académica como a empresas y a diseñadores independientes.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Definir el marco de estudio de la propiedad industrial que guarde relación con el diseño industrial.
- Determinar las distintas etapas del desarrollo de productos en donde interviene la propiedad industrial.
- Definir el marco de estudio relacionado con el diseño industrial, en virtud de que es una disciplina en constante evolución.
- Determinar la importancia del diseño industrial en el desarrollo de productos competitivos.
- Identificar las características que deben tener los productos para ser competitivos, a objeto de determinar aquellas características que pueden alcanzarse con la propiedad industrial.
- Analizar la utilización del diseño industrial por las pequeñas y medianas empresas, para definir los alcances y limitaciones que pueden tener las estrategias de diseño propuestas basadas en la propiedad industrial.
- Determinar o prever la orientación de la evolución del diseño industrial.
- Detectar y analizar las distintas herramientas de diseño que tomen en cuenta la propiedad industrial.
- Identificar y desarrollar mecanismos de transmisión de conocimiento durante la etapa de formación académica de pregrado en el área del diseño industrial vinculada con los resultados de la investigación de la presente tesis.

## ALCANCE

El proyecto analiza la integración entre la propiedad industrial y el diseño industrial con la intención de contribuir al desarrollo de productos competitivos. Sin embargo, ambas áreas abarcan numerosos y amplios campos, por lo tanto, la atención se centrará esencialmente a los siguientes aspectos:

- La investigación examinará, únicamente, dentro del sistema de Propiedad Industrial las modalidades de protección de patente, modelo de utilidad, diseño industrial y marca.
- El estudio tendrá en cuenta preferentemente los ordenamientos jurídicos español y venezolano así como las normas supranacionales correspondientes del Derecho Comunitario Europeo y Comunitario Andino

- La muestra de la encuesta aplicada durante la investigación ha sido implementada en los distintos lugares donde los estudiantes de la EDI FADULA realicen sus pasantías.
- La información publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial a considerar será la de algunos países que estén dentro de la Comunidad Andina y de la Comunidad Europea y solo aquella información que este vinculada con el diseño industrial a partir del año 2003.
- La investigación no pretende abarcar todos los sectores dedicados al diseño industrial, se centrara en algunos casos más representativos, es decir, en los que mas intensamente utilicen el diseño industrial.
- Dada la amplitud de sectores industriales, para la clasificación de los mismos se tomarán en cuenta, dependiendo del caso, las clasificaciones internacionales del sistema de marcas, patente, y diseño industrial (dibujo y modelo industrial)
- Parte de los resultados de esta investigación a ser propuesto al sistema de formación académica de la EDI FADULA, Mérida-Venezuela, consistirán en primer lugar, en identificar el mecanismo para su implementación (como parte de un programa ya existente o como un nuevo programa de materia), y en segundo lugar, enunciar los temas detallados que se propone trabajar.

## **METODOLOGÍA**

El proceso de desarrollo de la tesis doctoral esta definido por las siguientes fases:

- Investigación de material bibliográfico para definir, aclarar y armonizar los conceptos claves que intervienen en el tema, que permiten orientar la investigación.
- Seleccionar y analizar estudios que guardan relación con el diseño y la innovación así como de la propiedad industrial y el diseño.
- Identificar prácticas de utilización del sistema de propiedad industrial vinculadas con el desarrollo de productos.
- Diseñar, aplicar y analizar un instrumentos de preguntas cerradas (cuestionario) a llevar a cabo en empresas del sector del diseño industrial para conocer las limitaciones y valoraciones en materia de Propiedad Industrial y diseño industrial.
- Con los resultados de la información provenientes de la revisión de la literatura, y del cuestionario así como del estudio de casos se identifican las características que deben tener los productos para ser competitivos a objeto de caracterizar la tendencia del diseño industrial.



- Revisión de jurisprudencia relacionada con la materia de marca, diseño y patente que guardan relación con productos del área de diseño industrial
- Identificación y selección de las directrices o lineamientos que orientan a la oficina española así como la OMPI en materia de Propiedad Industrial, específicamente la relacionada con patente, marca tridimensional y diseño.
- Se identifican en las distintas bases de datos de patentes, marcas y diseño ejemplos de solicitudes relacionadas con el diseño de productos
- Relacionar las características de productos competitivos (innovadores) con la utilización del sistema de propiedad industrial.
- Relacionar los aportes de la propiedad industrial al diseño de productos con las distintas etapas del proceso de desarrollo del producto identificadas.
- Identificar las ventajas y limitaciones de los aportes de la propiedad industrial al diseño de productos competitivos.
- Se implementan propuestas metodológicas a partir de ejercicios producto de la investigación a objeto de ilustrar y validar la misma por parte de estudiantes de pregrado y postgrado de la EDI FADULA en Mérida, Venezuela.
- Se diseñan ejemplos para ilustrar y la aplicación de las propuestas en los casos donde no fue posible su validación por un grupo concreto de estudiantes.
- Se desarrollan casos de estudio a partir de sentencias de tribunales con competencia en materia de propiedad industrial relacionados con el diseño .
- Diseñar un proyecto de programa de una asignatura en el área del diseño industrial.

El Cuadro 2 presenta la secuencia de métodos pertinentes con cada uno de los capítulos de la tesis y su relación con los resultados de la investigación.

TESIS		
ESTRUCTURA	MÉTODO	RESULTADO
<b>Capítulo 1</b> El Marco Teórico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigación documental: conceptos fundamentales, estudios, ejemplos.</li> <li>• Cruce de información para establecer relaciones</li> </ul>	Delimitación del sector de investigación
<b>Capítulo 2</b> El Diseño y la Propiedad Industrial. <i>Caso Venezuela</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigación documental: estudios similares o relacionados (soporte para el cuestionario)</li> <li>• Cuestionario: Elaboración de cuestionario (definición de objetivos, identificación de muestra, elaboración de preguntas), aplicación (selección del canal recogida de información) y análisis (elaboración de cuadros, gráficos, conclusiones y recomendaciones)</li> </ul>	Información de las empresas “consumidoras de diseño” sobre las dos áreas de estudio: diseño industrial y Propiedad Industrial

<b>Capítulo 3</b> La Propiedad Industrial en el proceso de diseño. <i>Propuesta MEVA</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigación documental. Conceptos básicos.</li> <li>• Descripción. Propuesta de método que sintetiza las características fundamentales del proceso de aplicación</li> <li>• Experimental. Ej. de implementación del MEVA. Cuadro o matriz comparativa entre productos; técnica creativa gráfica (elementos básicos y característicos); cuadro diagnóstico; elaboración de informe técnico</li> </ul>	Propuesta metodológica
<b>Capítulo 4</b> Diseño-Función Distintiva	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigación documental: conceptos básicos, leyes, jurisprudencia, doctrina, lineamientos de Oficinas relacionadas específicamente con las marcas tridimensionales así como base de datos de solicitudes de marcas Tridimensionales</li> <li>• Selección y clasificación. criterios jurídicos relacionados con el diseño</li> <li>• Lista de chequeo. Elaboración de preguntas para la reflexión</li> <li>• Descripción. Implementación de los principios jurídicos <i>distintivos</i> en le proceso de diseño MEVA</li> <li>• Experimental. Ej. de implementación</li> <li>• Casos de estudio. Diseño y desarrollo de casos de estudio a partir de una decisiones de organismos competentes.</li> <li>• Procesamiento de información de Base de datos de marcas tridimensionales. Estadísticas, ejemplos de marcas tridimensionales</li> </ul>	Lineamientos o directrices de diseño jurídico-distintivo Propuesta MEVA con énfasis jurídico-distintivo Tendencia de la actividad industrial del diseño en el campo de las marcas tridimensionales Campo de soluciones formales distintivas en el sistema de clasificación de productos y servicios (marcas)
<b>Capítulo 5</b> Diseño-Función Ornamental	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigación documental: conceptos básicos, leyes, jurisprudencia, doctrina, lineamientos de Oficinas relacionadas con el diseño industrial(concepción jurídica - dibujos/modelos industriales-)</li> <li>• Selección y clasificación. criterios jurídicos relacionados con el diseño</li> <li>• Lista de chequeo. Elaboración de preguntas para la reflexión</li> <li>• Descripción. Implementación de los principios jurídicos <i>ornamentales</i> en le proceso de diseño MEVA</li> <li>• Experimental. Ej. de implementación</li> <li>• Caso de estudio. Diseño y desarrollo de caso de estudio a partir de decisiones de organismos competentes.</li> <li>• Procesamiento de información de Base de datos de diseños (dibujos/modelos industriales). Estadísticas, ejemplos.</li> </ul>	Lineamientos o directrices de diseño jurídico-ornamental Propuesta MEVA con énfasis jurídico-ornamental Tendencia de la actividad industrial del diseño en el campo de las dibujos y modelos industriales Campo de soluciones formales ornamentales en el sistema de clasificación internacional de productos (diseño y modelo industrial)
<b>Capítulo 6</b> Diseño-Función Técnica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investigación documental: conceptos básicos, leyes, jurisprudencia, doctrina, lineamientos de Oficinas relacionadas con las patentes</li> <li>• Selección y clasificación. criterios jurídicos relacionados con el diseño</li> <li>• Lista de chequeo. Elaboración de preguntas para la reflexión</li> <li>• Descripción. Implementación de los principios jurídicos <i>técnicos</i> en le proceso de diseño MEVA</li> <li>• Experimental. Ejemplo de implementación</li> <li>• Caso de estudio. Diseño y desarrollo de caso de estudio a partir de decisiones de organismos competentes.</li> <li>• Procesamiento de información de Base de datos de patentes. Estadísticas, ejemplos.</li> </ul>	Lineamientos o directrices de diseño jurídico-técnico Propuesta MEVA con énfasis jurídico-técnico Tendencia de la actividad industrial del diseño en el campo de las patentes Campo de soluciones formales técnicas en el sistema de clasificación internacional de patentes
<b>Capítulo 7</b> Conclusiones y Aportaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interpretativo. Se extrae, ordena y sintetizan los resultados de la Investigación teniendo en cuenta las reflexiones parciales para afianzar las conclusiones</li> </ul>	Valoración de la relevancia de la PI durante el proceso de diseño y desarrollo de productos

Cuadro 2. Estructura de la tesis y su relación con métodos y resultados de la investigación. Fuente. Elaboración propia

Lo anterior pudiera resumirse en el siguiente esquema que muestra la secuencia de operaciones generales:

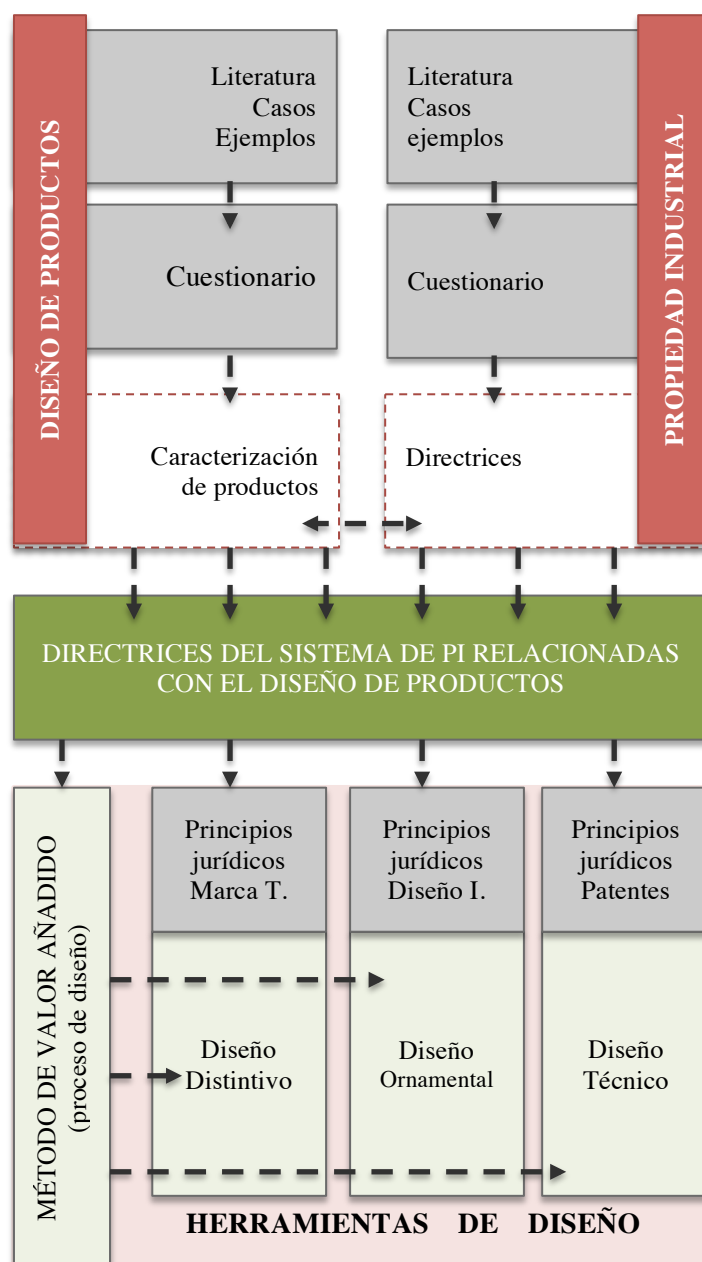


Figura 1. Esquema metodológico. Fuente: Elaboración propia

## ESTRUCTURA DE LA TESIS

La tesis se desarrolla a partir de la consideración de dos temas fundamentales, la Propiedad Industrial y el Diseño de productos o diseño industrial. Se parte en el primer capítulo, ***El Marco Teórico***, de la precisión de las bases teóricas generales necesarias para central el tema como son el diseño industrial, la propiedad industrial, así como aspectos directamente vinculados con ellos y de interés para el desarrollo de la tesis, a saber: la competitividad y la innovación.

En una segunda parte del capítulo se evidencia, con la presentación de estudios, la importancia del diseño industrial en la innovación; se establece el vínculo entre la propiedad industrial y el diseño de productos al relacionarlo con tres figuras de la propiedad industrial: marcas, diseños y patentes. Además se consideran ejemplos que hacen ver la posibilidad de una utilización efectiva del sistema de propiedad industrial al incursionar en áreas distintas a la protección de las creaciones como son la vigilancia tecnológica, métodos creativos y la transferencia tecnológica.

Estas dos primeras partes del capítulo 1 identificadas como *Conceptos Básicos* y *Estado del Arte* se ocupan de introducir los conceptos generales sobre la propiedad industrial y su papel con respecto al diseño de productos. También evidencia la importancia de la relación y sus limitaciones constituyendo un factor relevante a la hora de plantear el análisis específico que se aborda en el siguiente capítulo.

De manera tal que teniendo la visión general del primer capítulo sobre la situación de la propiedad industrial y el diseño de productos se hacía necesario conocer la percepción que sobre la materia tenían las empresas denominadas “consumidoras de diseño” en Venezuela, como sector que demanda el servicio de los futuros profesionales de la EDI FADULA. Sobre este particular se presenta el segundo capítulo, ***El Diseño y la Propiedad Industrial. Caso Venezuela***, cuyo estudio representa un esfuerzo para conocer sobre una materia que hasta los momentos no había sido abordada. Siendo posible gracias a que se contó con la plataforma de la Comisión de pasantías de la Escuela de diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes en Mérida Venezuela.

Dentro de los aspectos mas importantes del estudio, que surgen del cuestionario implementado que ha servido de base para la recogida de la información, se abordan los relacionados con la concepción que sobre el diseño industrial tienen las empresas, el procedimiento de diseño, como analizan el mercado y la competencia, la posición frente a atributos como la novedad e innovación y finalmente consideraciones sobre la propiedad industrial en el proceso de diseño y desarrollo de productos.

El tercer capítulo, ***La propiedad industrial en el proceso de diseño. Propuesta MEVA***, se presenta a partir de tres apartados: *Fundamentos del MEVA*, donde se abordan los principios sobre los que se soporta la propuesta metodológica; el *Método de Valor Añadido (MEVA)* que explica de manera detallada su implementación con respecto a las distintas fases del proceso de diseño donde interviene y; finalmente una manera de realización, en el apartado *Aplicación del*

MEVA, en donde se ilustra con ejemplos su implementación, la mayoría de ellos gracias a la colaboración de un grupo de estudiantes de la EDI.

Los capítulos 4, 5 y 6 referidos al ***Diseño-Función Distintiva***, ***Diseño-Función Ornamental*** y ***Diseño-Función Técnica*** respectivamente, son producto de la relación del diseño con cada una de las categorías de la propiedad industrial objeto de estudio, a saber, marca tridimensional, diseño industrial (dibujo/modelo industrial) y patente, en ese orden.

Se considera constituyen un aporte importante y novedoso con respecto a la utilización efectiva del sistema de propiedad industrial en el área del diseño, fundamentado esencialmente en la detección y clasificación de lineamientos del área de la propiedad industrial y su procesamiento para que resulten de interés durante el diseño de productos.

Aún cuando se han abordado en capítulos independientes estos mantienen básicamente la misma estructura, que implica, una primera parte sobre *Consideraciones Generales*, en donde se caracteriza el sistema de protección respectivo (marcas tridimensionales, diseños industriales o patentes).

La segunda parte se refiere a *El sistema jurídico del diseño en el proceso de diseño-distintivo, diseño-ornamental o diseño-técnico*, según corresponda, que concentra el aporte fundamental a través de apartados identificados como “Criterios jurídicos relacionados con el diseño”, “Lista de chequeo”, “Principios de diseño”, y su adecuación al MEVA que según se trate de marcas, diseños o patentes se identifican como “Diseño-Función Distintiva”, “Diseño-Función Ornamental” y “Diseño-Función Técnica”, posteriormente se presentan “Casos de Estudio” que buscan evidenciar la importancia de conocer los lineamientos jurídicos al momento de diseñar.

La tercera parte del capítulo corresponde a *Los diseños Industriales según la Clasificación de productos y servicios* (para el caso de marcas) , según la clasificación Internacional de Productos (para los diseños industriales) o, según la Clasificación Internacional de Patentes. En donde es posible observar la tendencia, de los distintos sectores industriales de acuerdo a la clasificación respectiva, en cuanto a la protección de las creaciones formales. De especial importancia en esta parte es la identificación de ejemplos que permiten ilustrar y validar no solo la consideración de que el diseño industrial dependiendo de su función distintiva, ornamental, o técnica puede ser objeto de propiedad industrial sino también la variedad de sectores en donde el diseño de productos tiene presencia.

Por último, el capítulo 7 ***Conclusiones***, recoge los resultados obtenidos en la investigación desde distintas ópticas: a partir de las hipótesis y desde la percepción de los objetivos planteados en el inicio de la investigación sobre el futuro de la misma; adicionalmente se complementa con la referencia a los principales aportes de la investigación, así como a través del señalamiento de líneas de investigación detectadas.

## REFERENCIAS

- Antequera, R. (1998). *Derecho de Autor* (2a. ed., t.1). Caracas, Venezuela: Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual/Dirección Nacional de Derecho de Autor.
- Alemán, M. (2012). *Las Marcas y la Patentes en el marco del proceso de integración de la Comunidad Andina*. Tesis doctoral no publicada. Universidad de Alcalá [Tesis en línea]. Disponible: <http://dspace.uah.es/dspace/handle/10017/18041> [Consulta: 2015, febrero 9]
- Autores Científicos Técnicos y Académicos (ACTA). (Sin fecha). *Diccionario conceptual de términos relacionados con la Propiedad intelectual y los Derechos de autor* [Documento en línea]. Disponible: [http://www.acta.es/glosarios/glosario\\_conceptual-DAyPI.pdf](http://www.acta.es/glosarios/glosario_conceptual-DAyPI.pdf) [Consulta 2014, febrero 14].
- Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). (2012). *Guía de buenas prácticas de diseño: herramientas para la gestión del diseño y desarrollo de productos*. Ramírez, R. (coord.). San Martín, Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Industrial-INTI
- Comunidad Andina (CAN). (2003). Quiénes somos? [Documento en línea]. Disponible: <http://www.comunidadandina.org/quienes.asp> [Consulta: 2003, octubre 8]
- Comunidad Andina (CAN). (Sin fecha). Régimen Común de Propiedad Industrial. *Propiedad Intelectual* [Documento en línea]. Disponible: <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=83&tipo=TE&title=propiedad-intelectual> [Consulta: 2015, abril 20]
- De la Vega, F. (2001). *Protección del diseño en el derecho industrial y de la competencia*. España: Edersa
- Diccionario de la Real Academia Española (2012) (RAE). versión 22<sup>a</sup>.
- Centro de Investigación y Desarrollo en Diseño Industrial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). (2012). *Guía de buenas prácticas de diseño: herramientas para la gestión del diseño y desarrollo de productos*. Ramírez, R. (coord.). San Martín, Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Industrial-INTI
- Escorsa, P.; Herbolzheimer, E. y Parellada, F. (1995). *Diseño Industrial y su gestión en la PYME española. Diez casos reales*. Barcelona, España: Ed. UPC.
- Imparato, C. (1998). La propiedad Intelectual frente al desarrollo técnico e industrial. *Congreso Venezolano sobre Propiedad Intelectual. La agenda para el próximo milenio*. OMPI/PI/MAR/98/19.
- Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). (2014, diciembre 16). Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de las marcas, Parte II. 10<sup>a</sup> ed. Versión 2015 (NCL (10-2015)). *Gaceta de la Propiedad Industrial México*, Diciembre, 2014.
- Oficina de Armonización del Mercado Interior.(OAMI) (2002, mayo). *Estudio prospectivo sobre la demanda de registros de dibujos y modelos en la Unión Europea*. [Documento en línea]. Disponible: <http://oami.eu.int/ES/design/pdf/3830000.pdf> [Consulta: 2003, octubre 10]
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) (Sin fecha) *Diseños Comunitarios* [Documento en línea]. Disponible: [http://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/propiedad\\_industrial/que\\_se\\_puede\\_proteger\\_y\\_como/disenos\\_comunitarios/](http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/que_se_puede_proteger_y_como/disenos_comunitarios/) [Consulta: 2015, abril, 20]
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) (2012) *La Patente Europea* [Documento en línea]. Disponible: [http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/Publicaciones/Folleto/La\\_Patente\\_Europea.pdf](http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Publicaciones/Folleto/La_Patente_Europea.pdf) [Consulta: 2015, abril 22]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (1999). El Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales: objetivos, características principales, ventajas. [Documento en línea]. Disponible:



- [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/designs/419/wipo\\_pub\\_419.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/designs/419/wipo_pub_419.pdf) [Consulta: 2015, Abril 20]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (Sin fecha). *Glosario sobre estadísticas de Propiedad Industrial*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/glossary.html> [Consulta: 2015, Abril 27]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (2015, julio 27). *Nueva Ley de Patentes* [Noticias en línea]. Disponible: [http://www.oepm.es/es/sobre\\_oepm/noticias/2015/2015\\_07\\_27\\_Nueva\\_Ley\\_de\\_Patentes.html](http://www.oepm.es/es/sobre_oepm/noticias/2015/2015_07_27_Nueva_Ley_de_Patentes.html) [Consulta: 2015, Agosto 15]
- Hong, S. (2005). La magia de la información de patentes [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/patent\\_information.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/patent_information.pdf) [Consulta: 2014, marzo 16]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (2008). Norma ST.9. [Documento en línea]. Disponible: <http://web2.wipo.int/wipostad/es/standards/st9-es/1-0/view> [Consulta: 2015, Abril 16]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (2007) Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente. *Serie sobre la Gestión de activos de PI 867S* [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo\\_pub\\_867.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf) [Consulta: 2013, Septiembre 9]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (Sin fecha a). Partes Contratantes Convenio de París. *Tratados Administrados por la OMPI*. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty\\_id=2](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?treaty_id=2) [Consulta: 2015, Abril 16]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (Sin fecha b). Partes Contratantes Convenio de Berna. *Tratados Administrados por la OMPI*. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty\\_id=15](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=15) [Consulta: 2015, Abril 16]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (Sin fecha c). Partes Contratantes Arreglo de Locarno. *Tratados Administrados por la OMPI*. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty\\_id=14](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=14) [Consulta: 2015, Abril 16]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (Sin fecha d). ¿Cuál es su estructura? *Preguntas frecuentes Clasificación de Locarno*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/classifications/locarno/es/faq.html> [Consulta: 2015, Abril 16]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (2014). *Indicadores Mundiales de Propiedad Intelectual 2014*. No 943S/13 [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/statistics/943/wipo\\_pub\\_943\\_2013.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/statistics/943/wipo_pub_943_2013.pdf) [Consulta: 2015, Abril 5]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (2015a). *Clasificación Internacional de Patentes*. [Documento en línea]. Disponible: <http://cip.oepm.es/> [Consulta 2015, Abril 3]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (2015b). ¿Cuáles son los estados contratantes del Arreglo de Niza? *Preguntas frecuentes Clasificación de Niza*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/faq.html> [Consulta: 2015, Abril 12]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (2015c) Partes Contratantes Arreglo de La Haya. *Tratados Administrados por la OMPI*. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty\\_id=9](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id=9) [Consulta: 2015, Abril 16]



- MasterMagazine. (Sin fecha). *Definición de herramienta*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.mastermagazine.info/termino/5234.php#ixzz2kU3MiW00> [Consulta: 2015, Abril 9]
- Ministerio de Industria. (Sin fecha). *INTI Diseño*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.industria.gob.ar/inti-diseno-2/> [Consulta: 2015, Abril 9]
- Mogin, Ma.(2006, febrero). El sistema español de propiedad industrial y la Oficina Española de Patentes y Marcas. *XXI Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*. (pp. 201-207). Barcelona: AIPPI.
- Unión Europea (UE) (Sin fecha). *Diseño o Modelo Comunitario*. [Documento en línea]. Disponible: <http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l26033.htm> [Consulta: 2003, octubre 17]
- World Intellectual Property Organization (WIPO). (2015). *PCT Contracting States and Two-letter Codes* [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/list\\_states.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/list_states.pdf) [Consulta: 2015, Abril 15]

## LEYES E INSTRUMENTOS JURÍDICOS

- Ley 11/1986, de Patentes. (1986, Marzo 20), *Boletín Oficial del Estado*, 73, Marzo, 1986.
- Ley 17/2001, de Marcas. (2001, Diciembre 7). *Boletín Oficial del Estado*, 294, Diciembre, 2001.
- Ley 24/2015 de Patentes (2015, Julio 24), *Boletín Oficial del Estado*, 177, Julio, 2015.
- Ley de Propiedad Industrial. (Septiembre 2, 1955). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 24.873. Octubre, 1955. Reimpresión *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 25.227, Diciembre, 1956.
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). (2003). Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.oepm.es/internet/legisla/moddibind/iii3disindu.htm> [Consulta: 2003, Julio 20]
- Tribunal Supremo de Justicia. Sala Constitucional. (2012, julio 4). *Gaceta Oficial de la República de Venezuela*, 39.975, Julio, 2012.



# Capítulo 1

## EL MARCO TEÓRICO



## Primera parte

### CONCEPTOS BÁSICOS

#### 1. INTRODUCCIÓN

En lenguaje corriente, suele entenderse por diseño industrial el conjunto de la forma y la función de un producto. Se dice que un sillón tiene “un buen diseño industrial” cuando resulta cómodo y agradable a la vista. En el mundo de la empresa, diseñar un producto supone normalmente elaborar las características estéticas y funcionales, teniendo en cuenta aspectos como la posibilidad de comercializar el producto, los costos de fabricación o la facilidad de transporte, almacenamiento, reparación y eliminación al final de su ciclo de vida.



Figura 2. Silla The Egg™ Jacobsen 1958.

Fuente:  
fritzhanzen.com

Desde la perspectiva de la legislación en materia de propiedad intelectual, se entiende que un diseño industrial comprende únicamente los aspectos estéticos u ornamentales de un producto. Siguiendo con el ejemplo, el término dentro de la propiedad intelectual se refiere solo a la apariencia del sillón.

Esta diferencia de conceptos orienta la investigación, inicialmente, en la búsqueda de parámetros comunes válidos, tanto dentro de la disciplina jurídica como de la técnica, ha tener en cuenta durante el desarrollo de la tesis. Lo que implica entre otros aspectos el realizar precisiones conceptuales que permitan delimitar el campo del diseño industrial y la propiedad industrial, adicionalmente se hará referencia a la competitividad como razón de ser de la existencia de los diseños industriales, así como la innovación por ser factor clave de esta última.

#### 2. DISEÑO INDUSTRIAL

La palabra diseño, funciona indistintamente como sustantivo y como verbo. Como sustantivo (*design*) significa entre, otras cosas, intención, plan, propósito, meta, estructura fundamental.

Como verbo (*to design*) significa, proyectar, bosquejar, conformar, proceder estratégicamente (Flusser, 2002, p. 23).

En razón de esta diversidad se han desarrollado distintas concepciones de ver el diseño industrial no solo entre distintas disciplinas, incluso dentro del área de la técnica del diseño industrial.

La palabra técnica en griego *techné* significa arte y esta emparentada con *tekton* (carpintero). La idea fundamental es que la madera (en griego *hylé*) es un material amorfo, al cual el artista, el técnico confiere una forma (ibídem, p. 24). Así que cuando nos referimos al Diseño Industrial como Disciplina Técnica es desde la óptica de los profesionales dedicados a concebir la forma de los productos.

## 2.1. Concepto de Diseño Industrial

El diseño industrial no ha sido estático, ha evolucionado a través del tiempo por lo que ha sido definido de manera distinta en muchas ocasiones, partiendo de una concepción ornamental que considera solo el aspecto superficial (concepción estética) a una concepción que busca preverlo todo por anticipado (concepción amplia). Actualmente estas dos concepciones son utilizadas hoy día dependiendo del campo en el que se desarrollan. Por su parte, el Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial ICSID, desde 1964, se ha inclinado por la concepción ampliada del diseño industrial al adoptar la definición elaborada por Tomas Maldonado:

El diseño industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las propiedades formales de los objetos que se desea producir industrialmente. Por propiedades formales no hay que entender tan sólo las características exteriores, sino sobre todo, las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una unidad coherente desde el punto de vista del productor como del usuario. Puesto que mientras la preocupación exclusiva por los rasgos exteriores de un objeto determinado conllevan el deseo de hacerlo aparecer más atractivo o también simular las debilidades constitutivas, las propiedades formales de un objeto son siempre el resultado de la integración de factores diversos, tanto si son de tipo funcional, cultural, tecnológico o económico. (Rodríguez, 1987, p. 15)

Al respecto señala Maldonado (1993) “...esta definición genérica debería dar cabida –sin que por ello disminuya su validez global– a otras definiciones auxiliares...” (pp. 12-13), que se adapten a una realidad concreta. Un ejemplo de ello pudiera ser la definición que presentara el *International Council of Industrial Design* (2002), que responde de manera mas específica a las exigencias del momento, como es la necesidad de que el diseño tuviera en cuenta el ciclo de vida de los productos.

El Diseño es una actividad creativa cuyo propósito es establecer las cualidades multifacéticas de objetos, procesos, servicios y sus sistemas, en todo su ciclo de vida. Por lo tanto, Diseño es el factor principal de la humanización innovadora de las tecnologías, y el factor crítico del intercambio cultural y económico. (ICSID, 2002)

En todo caso, ambos conceptos se fundamentan en la noción de proyecto, en esa necesidad de preverlo todo por anticipado, de no dejar nada al azar. Sin embargo, habría que puntualizar que el resultado formal del diseño industrial es la consecuencia de la unidad de concepto en tres aspectos distintos: el producto en si mismo, su estructura, sus componentes; las funciones que debe cumplir; y su relación con el entorno, con los usuarios, con otros objetos y con el medio ambiente.

Es aquí donde reside la clave del espacio que abarca el diseño industrial, al considerar que las “propiedades formales” son mas que las consideraciones estéticas. Si bien lo ideal sería referirnos a esta concepción “amplia” del diseño, la realidad nos obliga a referirnos, en el presente estudio, a dos concepciones del diseño, diseño estético y diseño industrial.

- Diseño estético.

Visión estrecha, puntual: Diseño como actividad basada en gran parte en el producto, centrándose en la aplicación de la estética y de la forma en una última etapa en el desarrollo, actuando en respuesta al mercado, contribuyendo poco a la innovación e integrado en algunos casos con una estrategia de negocio más amplia.

- Diseño industrial.

Visión amplia, a largo plazo: consiste en un actividad integrada, usando métodos de diseño para dirigir el desarrollo del producto permitiendo la innovación basada en una comprensión de los requisitos del usuario y del mercado; tiene en cuenta la competitividad global y el valor agregado, ofreciendo un acercamiento coordinado a la estrategia de negocio a largo plazo incluyendo identidad corporativa y comunicaciones.

Lo cual implica el desarrollo de productos útiles deseables por el usuario/consumidor en razón a la función que desempeña, de acuerdo a Manuel Álvarez (1990) se presentan tres variantes: función práctica, función estética y función simbólica.

Las funciones prácticas de los objetos se refieren a las determinaciones de uso que se establecen al relacionarse el usuario con el producto. Las funciones estéticas se refieren a las relaciones del producto con el usuario a través de la percepción sensorial durante el

uso y manipulación del objeto. Las funciones simbólicas se refieren a las determinaciones derivadas de los aspectos espirituales, psíquicos y sociales que se establecen culturalmente en la percepción, posesión de los objetos, y al asociarlos con experiencias y valoraciones aprendidas en la vida social. (pp. 32-33)

Afirma el autor que el manejo “simultáneo y consciente de estas tres funciones del objeto provoca resultados importantes que benefician al producto y al productor. Esa es una de las contribuciones más específicas del diseño industrial” (ibídem, p. 33).

La preeminencia de una función sobre las otras que la codeterminan (Figura 3), es decir, aquella que se manifiesta con “mayor jerarquía y precisión” esta condicionada principalmente por el tipo de producto y por el mercado al que se ha de dirigir. Frecuentemente es la función práctica la que se destaca por ser “esta la función donde el usuario encuentra la satisfacción primaria de su demanda” (ibídem, p. 32).

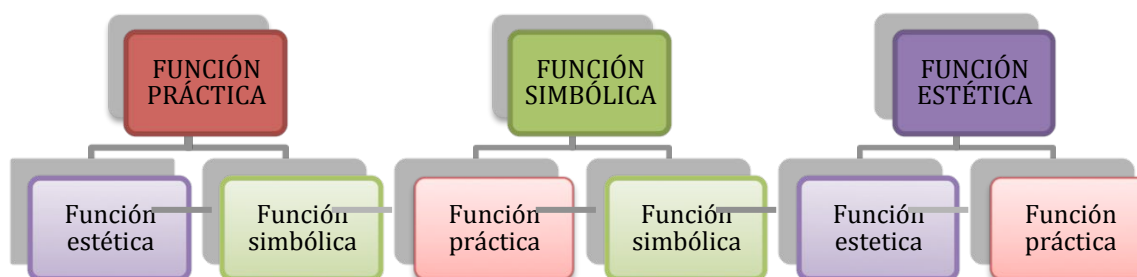


Figura 3. Jerarquía de funciones de un producto de diseño industrial. Fuente: Álvarez 1990, p. 33

Sin embargo, ya sea desde una visión restrictiva o ampliada del diseño, se pueden distinguir dos elementos fundamentales: una entidad inmaterial o intangible (*corpus mysticum*) que esta relacionada con la creación misma y una material o tangible (*corpus mechanicum*) que se refiere al producto o soporte físico de esa creación.

## 2.2. Concepto de Producto de Diseño Industrial

La Ley Española de Protección Jurídica del Diseño Industrial, Ley 20/2003, define al producto como “todo artículo artesanal o industrial en el que se plasma el diseño” (Otero, 2003, p.29). También se puede decir que el producto representa a la empresa donde se muestra la imagen y la calidad, siempre con el fondo de satisfacer las necesidades de los consumidores. De manera tal que el producto es portador o soporte de significados a través del cual es posible materializar una idea.

Kotler, Armstrong, Saunders, Wong, Miquel, Bigné, y Cámara (2000) van mas allá e identifican tres niveles de producto (Figura 4):

**Producto básico**, el mas elemental, al que se le dirige la pregunta: que es lo que realmente quiere adquirir el comprador? Es aquel servicio o beneficio básico que el consumidor busca cuando compra el producto. Por ejemplo: el beneficio básico de una cámara de video sería grabar los momentos o hechos importantes.

**Producto real** se construye sobre el producto básico. Este producto debe poseer cinco atributos o condiciones: *nivel de calidad, características, estilo, nombre de la marca y envase*. Por ejemplo, las cámaras de videos Sony son un producto real, sus atributos han sido cuidadosamente combinados para proporcionar el beneficio básico –una forma conveniente, de alta calidad, para grabar los momentos importantes.

**Producto aumentado**, constituye el tercer nivel, es el producto que partiendo del producto básico y real incorpora una serie de servicios y beneficios adicionales a los consumidores. Siguiendo con el ejemplo de Sony, este ofrece algo más que la cámara de vídeo. Cuando los consumidores compran la cámara de Sony, los detallistas de la firma dan a los compradores garantía de las piezas, lecciones gratuitas sobre la utilización de la misma, servicios posventa rápidos y un número de teléfono con llamada gratuita para consulta o aclaraciones. Para los consumidores, todo esto forma una parte importante del producto total. (p. 231)

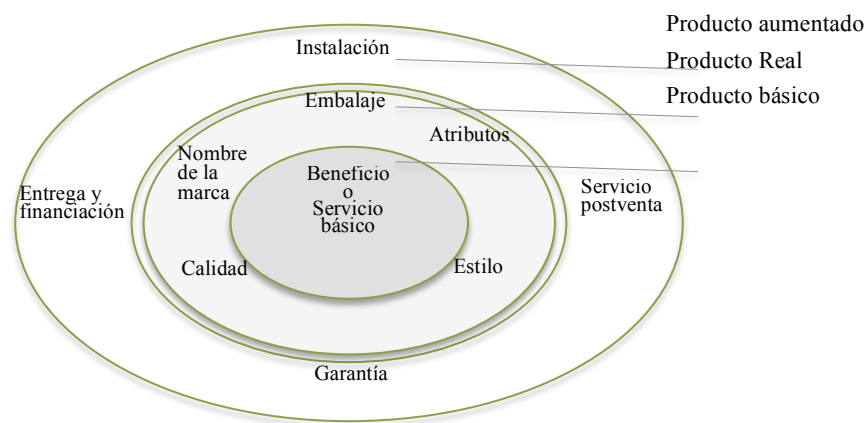


Figura 4. Tres niveles de producto. Fuente: Kotler et al , 2000, p. 231.

En la actualidad, la competencia se centra en el nivel de producto aumentado. Las empresas con éxito añaden beneficios en su oferta para no solo satisfacer, sino también superar las expectativas del consumidor.

### 2.3. Atributos del producto

El desarrollo de un producto supone definir los beneficios que el producto debe ofrecer y que se transmiten, entre otros, a través de la calidad, las características y el diseño.

- Calidad del producto: se entiende como la capacidad del mismo para conseguir resultados acordes con su función. Según Vázquez (2000), “la calidad está incorporada al diseño cuando el producto o servicio diseñado cumple las necesidades y expectativas de todas las



partes involucradas”, en este sentido, no se trata de ofrecer el nivel más alto de calidad posible, ya que pocos consumidores pueden involucrarse con este tipo de productos sino de ofrecer un producto que responda a la calidad esperada, es decir, un producto ausente de defectos y variaciones.

- Características del producto: el producto básico es el punto de partida al que se le añadirán diversas características para diferenciarles de los productos de los competidores. El introducir una nueva característica necesaria y valiosa supone indudablemente una mejora en la posición competitiva del producto.
- Diseño del producto: El diseño es un concepto mucho más amplio que el estilo, como se ha resaltado. El término estilo se refiere simplemente a la apariencia de un producto. Un estilo “sensacional” puede atraer la atención, pero ello no hará necesariamente que el resultado del producto sea mejor. Por ejemplo, un sofá, puede ser muy atractivo, sin embargo, puede resultar incómodo. El diseño, por tanto, contribuye a la utilidad del producto a la vez que tiene en cuenta su apariencia.

Adicionalmente es necesario tener en cuenta dentro de los factores que influyen en el éxito o fracaso de un producto los siguientes:

- Costo de producción mas bajo, nos induce a tener un mejor precio en el mercado.
- Se constata la originalidad del producto, que sea algo nuevo y no una imitación.
- La complejidad de hacer el producto.
- La flexibilidad del proceso de producción de tal forma que permita realizar un surtido de productos.

### 3. PROPIEDAD INDUSTRIAL

El diseño industrial como ocurre con cualquier otra actividad proyectual, esta orientada a producir cambios e innovaciones, lo que ha traído como consecuencia que estas creaciones estén vinculadas desde hace mucho tiempo a una disciplina jurídica como es la Propiedad Industrial que busca resguardar el privilegio de su creación ante la amenaza de apropiación indebida y/o producción de copias idénticas o similares.

Así las cosas, es posible distinguir dentro de la estructura de la propiedad industrial una propiedad exclusiva y temporal que desde el punto de vista jurídico se conoce también como diseño industrial.

La concepción jurídica al igual que la técnica no ha sido estática, ha variado a través del tiempo incluso encontrando variaciones en un mismo momento entre distintos países aunque la tendencia es hacia la búsqueda de unificación de criterios a través de un sistema mundial de protección como el Arreglo de la Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales.

En línea general, si se contrastan la concepción jurídica, que se analizará mas adelante, con la concepción técnica es posible afirmar que la definición que maneja la Propiedad Intelectual<sup>1</sup> sobre diseño industrial es una concepción limitativa; sin embargo, cuando se considera al diseño desde la óptica de la técnica en su concepción amplia se aprecia que puede comprender diferentes grados de innovaciones: formales, estructurales, de prestación, técnico-productivas, etc.; en función a los cuales sus formas de protección como bien tutelado por la Propiedad Intelectual puede abarcar otro sistema distinto al del diseño industrial.

Antes de abordar las formas de protección del diseño industrial, que son objeto de esta investigación, es necesario ubicarse dentro del campo de la protección de los derechos intelectuales. Por tanto, se parte de la Propiedad Intelectual como denominación común que agrupa, desde 1967, las disciplinas comprendidas por la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor.

### 3.1. Propiedad Intelectual

La mayoría de las cosas que nos rodean son objeto de propiedad intelectual, ya que están contruidos gracias a la creatividad y la invención humanas. La OMPI (1999) ilustra de manera muy clara esta afirmación apoyándose en el ámbito del hogar:

Desde la alfombra tejida a mano hasta el sofá, de la jarra de cerámica a la garrafa de cristal tallado, desde los objetos y utensilios que empleamos en la vida cotidiana -el abrelatas, el frigorífico, el teléfono- hasta la música, los libros, los cuadros y las fotografías familiares, todas las cosas que nos rodean son producto de la creatividad humana. (p. 2)



Figura 5. La invención en su cocina.  
Fuente: OMPI, 1999, p. 4

Estos objetos son creaciones de la mente humana: por lo tanto son objeto de propiedad intelectual ya que se tratan de “bienes inmateriales, de carácter intelectual y de contenido

<sup>1</sup> Se señala en términos generales a la propiedad intelectual por cuanto el derecho de autor contempla en alguno de sus articulados aspectos relacionados con el diseño industrial.

creativo” (Antequera, 1998, p. 37) exteriorizados a través de un soporte material.

A lo largo de su historia, señala Idris (2003),

la propiedad intelectual se ha basado en el principio fundamental de que el reconocimiento y la retribución de la titularidad de las invenciones y obras creativas es un estímulo para realizar nuevas actividades inventivas y creativas, y a su vez promueve el crecimiento económico. (p. 3)

Tal afirmación la fundamenta el autor en el proceso ininterrumpido de creación de productos y nuevas tecnologías (Figura 6), al que califica como “poderoso impulsor del desarrollo económico” (ídem.).

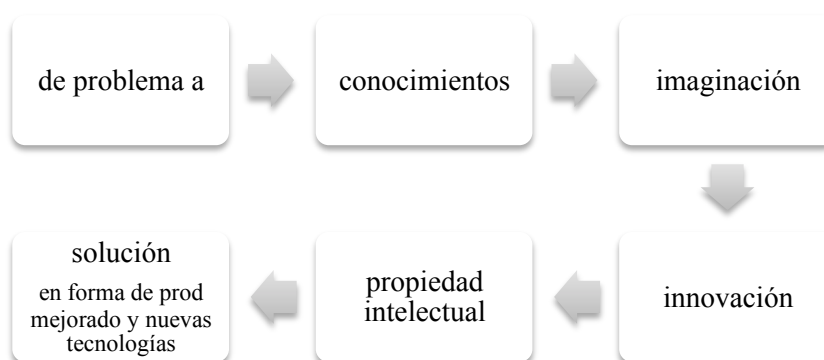


Figura 6. Proceso de creación de producto. Fuente: Elaboración propia a partir de K. Idris, 2003, p. 3

En cuanto a los orígenes de la Propiedad Intelectual, se considera el Renacimiento del Norte de Italia la cuna del sistema. Sin embargo, distintos autores lo atribuyen a hechos distintos. Baylos (1978) lo sitúa en Venecia cuando empiezan a otorgarse “verdaderos privilegios de invención”, ya que se concede la facultad al inventor de ser el único que está autorizado para explotar, es decir,

(...) construir y actuar la invención misma. El primero de estos privilegios que se concede es el otorgado en 1416, a Francisco Pietri, de Rodas, para que durante cincuenta años nadie sino el inventor o sus sucesores, en la ciudad, ni dentro de doce millas, pueda construir o hacer el edificio a que se refiere el privilegio. (p. 162)

Arias (s.f) además de hacer referencia al privilegio anterior señala que tradicionalmente se ha tomado como “primer privilegio de invención conocido en el mundo el otorgado en 1421 por la República de Florencia al celebre arquitecto Brunelleschi para una *Barcaza con grúa para el transporte de mármol.*”

Especial importancia se le atribuye a una ley de Venecia de 1474, llamada Parte Veneciana, porque “constituyó el primer intento<sup>2</sup> sistemático de proteger las invenciones mediante una patente, que otorgaba un derecho exclusivo a un individuo.” (p. 3)

En lo que respecta al derecho de autor si bien desde la época de los griegos y romanos existió la voluntad de proteger los derechos morales de los autores no es sino hasta la aparición de la imprenta con tipos móviles, por Gutenberg, hacia 1440, que se hace posible la creación del primer sistema de derecho de autor en el mundo (Idris, 2003, p. 3) ya que aparece la posibilidad de proteger no un solo objeto como propiedad material, sino sus múltiples reproducciones como fuentes de propiedad intelectual.

A finales del siglo XIX, el movimiento de industrialización a gran escala, así como las necesidades de comercialización, “llevó a muchos países a establecer sus primeras leyes modernas de propiedad intelectual” (ídem.). Obedeciendo a estos mismos intereses los países se vieron en la necesidad de crear un Instrumento Internacional con el propósito de regular la Protección de la Propiedad Industrial, el Convenio de Paris (1883). De la misma manera que el Convenio de Berna (1886) para la protección de las Obras Literarias y Artísticas.

Es necesario destacar en este apartado que algunas legislaciones como las de Argentina, Chile y España la denominación de Propiedad Intelectual esta referida exclusivamente al llamado derecho de autor y otros derechos vecinos, lo que hace que el concepto, en esos sistemas tenga un ámbito mas restringido (Antequera, 1998, p. 38). En todo caso, siguiendo la estructura de la OMPI, como Propiedad Intelectual se considerará tanto a la Propiedad Industrial como al Derecho de Autor.

Lo anterior se justifica, que en el plano internacional, el Convenio de París (CP) para la protección de la Propiedad Industrial (1883) y el Convenio de Berna (CB) para la protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886) reunieron sus respectivas secretarías en 1893, recibiendo como último nombre “Oficinas Internacionales reunidas para la Protección de la Propiedad Intelectual (BIRPI)” (Antequera, 1998, p. 38).

Posteriormente, en el Convenio concluido en Estocolmo el 14 de julio de 1967, el organismo que se encarga del derecho de autor y del derecho de propiedad industrial es la Organización

---

<sup>2</sup>

Intento, porque se trata de una norma que si bien no llegó a aplicarse representa una referencia importante para la protección ya que establecía entre otros señalamientos: la exigencia de la novedad, la aplicabilidad industrial de la invención así como la duración temporal del derecho (Otero, 1977, p.57).

Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el cual se establece (art. 2) que, a los efectos del Convenio, por propiedad intelectual se entendería los derechos relativos a:

- las obras literarias, artísticas y científicas;
- las interpretaciones de los artistas intérpretes y a las ejecuciones de los artistas ejecutantes, a los fonogramas y a las emisiones de radiodifusión;
- las invenciones en todos los campos de la actividad humana;
- los dibujos y modelos industriales;
- las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como a los nombres y denominaciones comerciales;
- la protección contra la competencia desleal,
- y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico.

De tal manera que, el derecho de autor, que busca estimular y recompensar la creación intelectual, tiene competencia en una amplia gama de obras literarias y artísticas que van desde los artículos periodísticos, hasta las novelas, pasando por los dibujos, las pinturas, las obras arquitectónicas, la música, la danza, la fotografía y las películas, así como las interpretaciones y ejecuciones artísticas. Mientras que la propiedad industrial que tiene la finalidad de regular la competencia entre productores, incluye: las invenciones, las marcas, los dibujos y modelos industriales, así como las indicaciones geográficas de origen. Tal y como queda ejemplificado por la OMPI en la Figura 7.



Figura 7. Categorías de la Propiedad Intelectual en su hogar. Fuente: OMPI, 1999, p. 3

En consecuencia, los derechos de propiedad intelectual permiten que su dueño decida quién tendrá acceso y podrá usar su propiedad, protegiéndola contra cualquier uso no autorizado.

### 3.2. Propiedad Industrial

Los mecanismos legales para proteger los derechos de propiedad industrial que están directamente involucrados con el diseño industrial son: patentes de invención, modelo de utilidad, diseño industrial (dibujo y modelo industrial) y marcas comerciales.


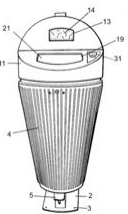
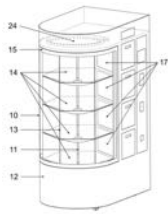

Esta afirmación se sustenta, por una parte, en el reconocimiento que hace la OMPI (1997) de que el diseño industrial es más que el aspecto estético:

El diseño industrial es una creación que responde simultáneamente a criterios utilitarios (técnicos, funcionales, económicos, ergonómicos) y a criterios estéticos. Conjuga en una misma prestación intelectual lo bello y lo útil. El diseñador busca darle a un objeto una forma que le permita funcionar y cumplir con su fin utilitario del mejor modo posible, y que al mismo tiempo sea atractivo y agradable al usuario. El diseño ideal es aquel que da simultáneamente un baremo de atractivo estético y la mejor funcionalidad y utilidad. (p. 2)

Y por otra parte, en la amplitud del diseño que es igualmente destacada por Otero Lastre (2003) entre otros autores, cuando al referirse al régimen jurídico del diseño señala:

...no es exagerado afirmar que estamos ante la figura más compleja de todas las que integran el Derecho Industrial. Porque se trata de un derecho que recae sobre una creación que en función de las cualidades que reúna, puede ser protegida también por la Propiedad Intelectual (Derecho de Autor), por otras modalidades de la Propiedad Industrial distintas del propio diseño y por la Competencia Desleal. (p. 20)

Así las cosas, “ejemplos de solicitudes de productos de diseño en el área de cuidado personal, equipamiento urbano, *vending*<sup>3</sup>, y envases permiten tener una visión del ámbito tan amplio en el que se mueve el diseño...” (Vega, 2014, p. 129) en materia de propiedad industrial (Cuadro 3).

Diseño industrial	Patente de Modelo de Utilidad	Patente de invención	Marca tridimensional
			
<b>2011-001206</b>	<b>ES 1 089 105 U</b>	<b>ES 2 345 376</b>	<b>CTM 003857406</b>
Afeitadora (VE)	Papelerera para la recogida de excrementos de caninos	Máquina automática para venta de productos perecederos	Clase (NIZA) 30,32,33

Cuadro 3. Ejemplo de solicitudes de PI que se encuentran en el área del diseño. Fuente: Vega, 2014, p. 129.

<sup>3</sup> “Se refiere al suministro de productos de consumo al momento o para llevar” (Vega, 2014, p. 143, nota 3)

A objeto de valorar mejor la utilidad práctica de las distintas modalidades de protección se hace necesario realizar algunas consideraciones generales por cuanto cada figura jurídica será tratada de manera específica y detallada en capítulos posteriores.

### 3.2.1. Patente

La patente de invención es un título por el cual el Estado concede el derecho exclusivo de explotación al titular de una invención por un plazo y en un territorio determinado. Como contrapartida, el titular tiene que divulgar la invención reivindicada, describiéndola en la solicitud de la patente.

La invención es una idea nueva que permite solucionar un problema técnico. Que debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial para poder ser patentada. Ejemplo de ello es el caso de “la pluma fuente con mango contenedor de tinta, en los días en que la pluma debía ser sumergida en tinta” (UNMSM, 1999) o la cafetera con filtro, el pañal desechable, entre otros, cuando al momento de su creación no existían productos similares, es decir, no habían antecedentes.

El modelo de utilidad, para algunas legislaciones, constituye la otra modalidad de patente, “protege creaciones definidas por una forma o disposición que proporciona un efecto utilitario o funcional que antes no tenía” (Art. 81 Dec. 486).

Buhring (1977) citado por Poli (1982) al referirse a la forma de los modelos de utilidad puntualiza:

La unidad de la forma espacial se predica sobre la base de un criterio técnico-funcional; existe forma unitaria cuando ella se dirige a la solución de un problema técnico y todas las características en ella reivindicadas son necesarias o aptas para dicha solución. (p. 50)

Ejemplos típicos de estos modelos de utilidad son: las herramientas, ya que “el origen histórico de los modelos de utilidad se vincula precisamente con el propósito de proteger las innovaciones introducidas en herramientas” (Poli, 1982, p. 71); los juguetes, como el caso de “naipes con esquinas redondeadas o bordes reforzados para reducir el desgaste” (ibídem, p. 75); los cepillos de diente, cuyas variaciones en la disposición de las cerdas mejoran el cepillado; la pluma fuente, mejorada al proporcionar medios de inyección de tinta con un depósito hecho de caucho; el pañal, con forma para adaptarse mejor al contorno del niño o; los cuchillos, con empuñaduras para mejorar el agarre; entre otros.

Baylos (1978) al indicar la importancia de los modelos de utilidad señala:

Se trata de innovaciones menudas, a veces muy simples, que estriban en pequeñas ventajas en el uso de las cosas de que ordinariamente se sirve el hombre actual, que contribuyen de manera efectiva a su comodidad y aumentan constantemente el nivel de sus posibilidades de extraer de los objetos que utiliza el máximo rendimiento. Vienen a traducir de modo tangible el proceso ilimitado de perfeccionamientos técnicos que caracteriza a nuestro modo de vivir, promoviendo todos los días, poco a poco nuevas versiones, variantes más útiles y ventajosas, de los objetos usuales. (p. 751)

### 3.2.2. Diseño Industrial

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI (1997) señala:

Si bien no existe una definición internacionalmente acordada del concepto de diseño industrial, las diversas legislaciones y la doctrina lo definen de manera generalmente concordante. De tal manera que el diseño industrial puede definirse como el aspecto o la apariencia de un producto utilitario. (p. 6)

Producto que puede tener características tridimensionales, como la forma o la superficie de un objeto, o bidimensionales, como dibujos, líneas o colores.

Los requisitos que debe reunir el diseño industrial son los siguientes:

1. La forma, es decir, que concierne al aspecto del producto y no al funcionamiento: bidimensional (v. gr.: Líneas, colores, efectos de superficie), o tridimensional, que configure el volumen del objeto (envases, muebles, calzados, vajillas, joyas, carrocerías, etc.)
2. La visibilidad, o sea, que debe ser perceptible por la vista, en la configuración que tiene el producto al usarse o funcionar conforme a su finalidad.
3. El fin utilitario, vale decir, que el artículo al cual se incorpore no sirva únicamente para una contemplación o placer estéticos.
4. La apariencia especial o diferente, porque tiene por objetivo dar un aspecto especial al artículo o producto, haciéndolo más agradable a la vista y por lo tanto más atractivo y deseable para el público consumidor. (Antequera, 1998, pp. 257-258)

El campo de aplicación de un diseño industria es bastante amplio, pudiendo afectar a una amplia variedad de productos de la industria y de la artesanía: desde relojes, joyas, artículos de moda y otros artículos de lujo, a instrumentos industriales y médicos; pasando por utensilios domésticos, mobiliario, electrodomésticos, vehículos y estructuras arquitectónicas; así como artículos prácticos, diseños textiles y artículos de ocio, como por ejemplo juguetes y accesorios para animales domésticos, en la medida en que se diferencia de otras existente.

### 3.2.3. Marca



La marca es “un signo distintivo cuya función principal es la de distinguir e individualizar en el mercado los productos o servicios de un empresario de los de otro” (ADCV, 2000, p. 68).

La marca señala al producto, no como ese individuo concreto y determinado que es, sino como un ejemplar más, de la clase de productos que forman todos los que vienen designados por ella...caracterizados por su uniformidad y homogeneidad, hasta el punto de ser todos iguales: lo mismo da adquirir uno que otro cualquiera de la clase que forman todos. (Baylos, 1978, pp. 842-843)

De tal manera, que al ser los productos iguales la impresión que tenga el público consumidor con uno de estos productos, buena o mala, se reflejará en todos los de su misma clase. Además de esta capacidad de individualizar, de identificarse con una clase de productos, la marca tiene la facultad de distinguir unos productos o servicios de otros dependiendo de su procedencia.

Una marca es cualquier combinación de palabras, letras, cifras o dibujos, imágenes, símbolos, olores o incluso sonidos musicales. “También puede consistir la marca en una combinación tridimensional de masas. Es la marca-envase, es decir, aquel recipiente o contenedor que asume una determinada forma, con la que se pretenda sea distinguido el producto” (ibídem, p. 839). Ejemplos típicos de marcas tridimensionales son los envases de Coca-Cola y TOBLERONE.

Hoy día, las marcas tridimensionales se extienden a un sector mas amplio, que solo el de la marca-envase, en la medida en que la marca se integra a la empresa en la búsqueda de una identidad, de tal manera que, no hace falta ver en los productos una marca denominativa, gráfica o mixta para identificar su procedencia y distinguir la clase de producto a la que corresponde.

Se trata de productos que en si mismo constituyen la marca, lo que los clasifica como marcas tridimensionales pero, por qué no, pudieran también llamarse productos-marca. En este sentido la marca-envase, la mas común, vendría siendo una particularidad de estos, así las cosas, en un futuro, la marca tridimensional o marca-producto pudiera contemplar una clasificación dependiendo de la función que cumpla el producto, adicional a la propia de una marca, por ejemplo marca-envase, marca-herramienta, o marca-mobiliario.

Una marca registrada ofrece protección a su titular garantizándole el derecho exclusivo a utilizarla para identificar productos o servicios, o a autorizar su utilización a terceros.

### 3.2.4. La Propiedad Industrial desde el punto de vista documental

Una vez referido el carácter de derecho que poseen los diferentes títulos de propiedad industrial vinculados al diseño industrial es conveniente señalar cuales son sus elementos diferenciadores desde el punto de vista documental.

En primer lugar hay que señalar que el derecho de la patente, del diseño o de la marca es concedido por intermedio de un título emitido y registrado por el órgano oficial competente, por tanto, estos derechos generan unos expedientes administrativos, de manera que tanto una marca como una patente o un dibujo industrial van a quedar archivados en dicho organismo, donde puede realizarse su consulta pública una vez el expediente entre en una etapa de su tramitación en la que la ley lo permita.

Además de esta posibilidad de acceso, la legislación establece que hay que dar publicidad a todos los actos administrativos relacionados con la tramitación de estos derechos, y este papel lo cumple lo que se conoce como Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).

En estos Boletines se hacen públicas todas las medidas o decisiones adoptadas durante el proceso de presentación, examen e incluso después de concedido un derecho de propiedad industrial.

Respecto a las marcas y diseños industriales (los modelos y dibujos industriales) las dos únicas fuentes de información que generan son: el expediente administrativo y las reseñas en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

Con respecto a las patentes, estas originan la publicación de un documento que, particularmente en España, recibe la denominación de Documento de patente y del que a continuación se detalla sus características esenciales.

#### 3.2.4.1.Documentos de Patente

Un documento de patente contiene, en forma normalizada, abundante información sobre el estado de la técnica, “[s]e calcula que el 80% de la información que contienen los documentos de patentes no se publica de ninguna otra forma” (OEPM, 2012, p.3) estimándose la documentación mundial de patentes, para el 2012, en 90.000 millones (ibídem, p.10), en todos los ámbitos tecnológicos posibles. Adicionalmente para el 2012 se registro el mayor crecimiento acelerado de solicitudes de patentes en los últimos 18 años de 9,2% (OMPI, 2013b).

Lo que las convierte en una relevante fuente de información en distintos aspectos:

- Información técnica, ya que en ellas se describen técnicas de aplicación inmediata en el proceso productivo.
- Información comercial, como son el nombre del inventor y su dirección, o el de la empresa solicitante o titular.
- Información legal sobre cuál es exactamente el objeto protegido por el derecho, desde cuándo está en vigor ese derecho o hasta cuándo tiene validez el mismo, entre otros.

Los tipos básicos de documentos de patente son los siguientes:

**Solicitud de patente.** Es el documento que describe la invención en la forma en que ha sido presentada por el inventor a una Oficina de Patentes. La mayoría de las Oficinas publican las solicitudes de patente a los 18 meses de su presentación, antes de saber si se va a conceder o no la patente.

**Patente concedida.** Es el documento que describe la invención, tal y como va a ser protegida, tras pasar por las distintas fases del procedimiento de concesión que pueden dar lugar a modificaciones de la solicitud original.

**Informe sobre el Estado de la Técnica.** El informe sobre el Estado de la Técnica (IET) es un documento redactado íntegramente por las Oficinas de Patentes y referente a una solicitud de patente concreta, y que contiene citas de otros documentos (patente o no patentes) relacionados con la solicitud en cuestión, y donde se indica si dichos documentos afectan a la novedad y actividad inventiva de la invención que se quiere patentar según los criterios de la correspondiente oficina de patentes o si simplemente refleja el estado de la técnica. (OEPM, 2012, p. 8)

Es necesario aclarar que el término documento de patente incluye “otros documentos oficiales, relativos a las invenciones, tales como los *“modelos de utilidad”* que aparecen como modalidades diferenciadas en la legislación de algunos países” (Arias, s.f).

El contenido de un documento de patente está determinado por la normativa, ver por ejemplo art. 78.1 CPE, art 26 Dec 486 y art. 21.1 Ley 11/1986, en todo caso, en líneas generales, tal y como se muestran en la Figura 8, en la solicitud deben estar presente:

- una petición de concesión;
- una descripción de la invención;
- una o varias reivindicaciones;
- los dibujos (cuando correspondan según la invención) y;
- un resumen

Fecha de presentación

Título  
Describe la invención de manera amplia

Resumen

Sector de la técnica / campo de la invención

Estado de la técnica / Antecedentes

Clasificación

Solicitante, domicilio

Inventor

Dibujo  
(en algunos casos) acompaña al resumen

PRIMERA PÁGINA.  
Identificación del documento

Problema que se pretende resolver

Descripción de la invención / descripción detallada / memoria descriptiva

DESCRIPCIÓN. Se utiliza para interpretar las reivindicaciones

OFICINA ESPAÑOLA DE  
BREVETES Y MARCAS  
ESPAÑA

Número de publicación: **2 189 593**  
Número de solicitud: 200001365  
Int. Cl. <sup>8</sup>: **A47B 77/10**  
D06F 81/06  
D06F 58/10

PATENTE DE INVENCION B1

Fecha de presentación: 30.05.2000  
Fecha de publicación de la solicitud: 01.07.2000  
Fecha de la concesión: 20.07.2005  
Fecha de anuncio de la concesión: 16.08.2005  
Fecha de publicación del folleto de la patente: 16.08.2005

Titolares: Fagor, S. COOP.  
Barrio San Andrés, s/n  
20500 Mondragón, Guipúzcoa, ES

Inventores: Albeitzer Buzáin, Alberto y  
Amieta Berceibar, Luis Javier

Agente: Igaritua Intzar, Iñaki

Título: **Armario para el secado, desarrugado y planchado de ropa.**

Resumen:  
Armario para el secado, desarrugado y planchado de ropa que comprende un recinto principal (2) para albergar ropa, accediéndose a dicho recinto principal (2) a través de una puerta (3) frontal, medios (4) para secar y desarrugar dicha ropa en dicho recinto (2) y medios de control (5) para controlar dichos medios (4), que tiene además una mesa de planchado (6). Esta mesa de planchado (6) es abatible y está colocada en la cara interior de la puerta (3).

Fig. 1

ES 2 189 593 B1

AVISO: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.

Nota de Descarga: Oficina Española de Patentes y Marcas, C/Alameda, 1 - 28014 Madrid

DESCRIPCION

Armario para el secado, desarrugado y planchado de ropa.

Sector de la técnica.

La presente invención se relaciona con sistemas de secado y desarrugado de ropa, y más concretamente con armarios de secado y desarrugado de ropa destinados principalmente a un ámbito doméstico, así como con dispositivos relacionados con el planchado convencional.

Estado anterior de la técnica.

Está demostrado que una de las tareas domésticas más laboriosas es el proceso que comienza cuando se saca la ropa húgida (prendas de vestir, sábanas, etc.) de la lavadora y comienza cuando ésta se introduce en su armario correspondiente debidamente planchada. Este proceso incluye operaciones tales como tender la ropa estroída de la lavadora, recogerla una vez seca, organizar el planchado de la misma, etc.

Ha habido muchos intentos de facilitar y simplificar este proceso, pero no se ha desarrugado hasta ahora ningún electrodoméstico que dé una solución completa y definitiva al mismo.

El documento de patente española del mismo solicitante con número de solicitud P20000097 divulga un armario para el secado y desarrugado de ropa, así como un Método para llevar a cabo dicho secado y desarrugado. Dicha invención facilita en gran medida la tarea del planchado, ya que el nivel de desarrugado que se consigue es tal que sólo es necesaria la posterior utilización de la plancha para un número reducido de prendas y únicamente para partes muy localizadas de las mismas.

No obstante, el hecho de que todavía sea necesario recurrir al planchado convencional (aunque sólo sea para algunas de las prendas), hace que dicha invención no ofrezca una solución completa a la tarea doméstica que comienza cuando se extrae la ropa de la lavadora y acaba cuando dicha ropa está debidamente planchada. Por tanto, el usuario no puede prescindir de la mesa de planchado y no puede evitar los problemas que se derivan de la necesidad de utilizar la plancha (sacar la mesa de planchado del lugar en donde se tenga guardada, colocarla en el sitio adecuado, montarla, desmontarla y guardarla una vez utilizada, etc.).

Existe una gran variedad de mesas de planchado. UN995661 describe una mesa de planchado abatible que se guarda en un armario destinado en principio para su almacenamiento.

UN926600 divulga una mesa de planchado que se puede montar en una puerta. La invención incluye un elemento vertical con un gancho que se cuelga del marco de la puerta abierta, un elemento horizontal unido a dicho elemento vertical, un tablero de planchado unido con posibilidad de basculación a dicho elemento horizontal y una pata con posibilidad de basculación unida a dicho tablero.

Exposición de la invención.

El principal objeto de la invención es el de proporcionar un electrodoméstico que ofrezca una solución completa, global e integrada a la tarea doméstica que comienza cuando se saca la ropa húgida de la lavadora y concluye cuando ésta está debidamente planchada y guardada.

Dicho electrodoméstico es un armario para el secado, desarrugado y planchado de ropa que comprende un recinto principal para albergar ropa, accediéndose a dicho recinto principal a través de una puerta frontal, medios para secar y desarrugar dicha ropa en dicho recinto, y medios de control para controlar dichos medios, que además incluye una mesa de planchado. Esta mesa de planchado es abatible y está colocada en la cara interior de la puerta del armario.

En esta manera, el usuario, una vez concluido el programa de secado y desarrugado del armario, puede automáticamente, con unos sencillos movimientos, disponer la mesa de planchado situada en la cara interior de la puerta del armario en su posición de trabajo y planchar aquellas prendas que considere que necesitan ser planchadas.

Esto supone que el usuario de esta invención:

- Frente al usuario que utilice un tablero de planchado con chasis soporte plegable, tiene la ventaja de no tener que extraer el tablero del lugar en que se almacenará y montarlo en el sitio adecuado, ni tener que volver a transportarlo a su lugar una vez concluida la plancha.
- Frente al usuario que utilice una mesa de planchado abatible con respecto a un soporte fijo, tiene la ventaja de no tener que desplazar la ropa desde el armario de secado y desarrugado al lugar en que está la mesa abatible.

Por otra parte, dado que la invención hace posible que no se tenga que guardar la mesa de planchado en ningún otro lugar de la casa (está en el interior del armario de secado y desarrugado), se produce, además de un ahorro de esfuerzo y tiempo, un ahorro de espacio.

Aparte de la mesa de planchado, el resto de los útiles necesarios para el planchado, como la plancha propiamente dicha, tendrán su ubicación también en el armario de secado y desarrugado.

Otro objeto de la invención es el de proporcionar, para el armario de la invención, una mesa de planchado abatible que reúna algunas de las características principales de las mesas de planchado del estado anterior de la técnica.

Dicha mesa de planchado abatible comprende un tablero, una pata fija con posibilidad de basculación a la cara interior de dicho tablero, y medios de sujeción fijas a la cara interior de la puerta del armario. Dichos medios de sujeción incluyen dos soportes alargados y verticales y dos tipos de apoyo sujetos a dichos soportes. El tablero tiene en un extremo un eje y los soportes tienen una ranura de guiado longitudinal en donde se alojan los extremos de dicho eje.

Las principales ventajas de la invención son las siguientes:

- Los tipos sujetos a los soportes verticales sirven de apoyo para el tablero cuando la mesa está abatida, siendo los mismos tipos los que evitan el abatimiento del tablero cuando ésta está recogida. De esta manera,

### Descripción de los dibujos/ figuras

se evita el riesgo de lesiones adicionales de sujeción de la mesa.

- El tablero, cuando la mesa está recogida, no puede abatirse a menos que el usuario lo levante por encima de dichos topes con el objetivo de abatirlo. Así, se evita el riesgo de abatimiento accidental del tablero, lo cual confiere seguridad al conjunto.

- La solución en robusta y a la vez sencilla, ya que, cuando la mesa está abatida, son los soportes verticales de sujeción los que sujetan el tablero por ambos lados y se evita el cabeceo del mismo, y los topes son puntos de apoyo que dan estabilidad al tablero.

- Dado que los topes se pueden situar a distintas alturas sobre los soportes verticales, la mesa de plegado es regulable en altura, con la característica de que no es necesario que el usuario la regule cada vez que la utiliza. Una vez fijados los topes a la altura que quiera el usuario, éste ya tiene la altura de la mesa regulada para ocasiones posteriores.

**Descripción de los dibujos**

La FIG. 1 es una vista en perspectiva de una realización del armario de la invención, con la mesa de plegado abatida.

La FIG. 2 es una vista en perspectiva de la mesa de la FIG. 1, con la mesa de plegado recogida.

La FIG. 3 es una vista frontal de la cara interior de la puerta del armario de la realización de la FIG. 1, con la mesa de plegado recogida.

La FIG. 4 es una sección transversal según la línea de corte V-V' de la FIG. 3.

La FIG. 5 es una sección transversal según la línea de corte V-V' de la FIG. 3.

**Exposición detallada de una realización de la invención**

Con referencia a la FIG. 1, el armario 1 de la invención comprende:

- un recinto principal 2 para albergar ropa;
- una puerta 3 frontal desde la que se accede a dicho
- recinto principal 2;
- medios 4 para sacar y desarrugar dicha ropa en dicho recinto 2;
- medios de control 5 para controlar dichos medios 4; y
- una mesa de plegado 6 abatible colocada en la cara interior de la puerta 3.

El armario 1 incluirá también los útiles necesarios (no representados en las figuras) para llevar a cabo el plegado convencional, como puede ser la plancha propiamente dicha.

La mesa de plegado 6, que se muestra en su posición de trabajo en la FIG. 1, comprende un tablero 7 y una pata 8 fijada con posibilidad de basculación a la cara interior de dicho tablero 7. Como se observa en dicha FIG. 1, dicho tablero 7, una vez abierta la puerta 3 y abatida la mesa de plegado 6, se apoya sobre la pata 8 y sobre medios de sujeción fijados a la cara interior de dicha puerta 3.

Los medios de sujeción incluyen dos soportes 9 y 9' alargados y verticales fijados a la cara interior de la puerta 3 y dos topes 10 y 10' sujetos a dichos soportes 9 y 9'. Los topes 10 y 10' actúan como apogos del tablero 7 cuando la mesa 6 está abatida. Según muestra la FIG. 2, dichos topes 10 y 10' actúan como medios de sujeción para evitar el abatimiento de la mesa 6 cuando ésta está recogida.

Con referencia a la FIG. 3, el tablero 7 tiene en su extremo un eje 11 y los soportes 9 y 9' tienen ranuras de guiado 11' y 11'' longitudinalmente y enfrentadas entre sí. El eje 11 del tablero 7 está alojado en dichas ranuras de guiado 11' y 11''. La pata 8, que bascula con respecto al tablero 7 según el eje 8a, se sujeta al tablero 7, cuando la mesa 6 está recogida, mediante un dispositivo de agarre 14 que tiene dicho tablero 7.

Los topes 10 y 10' tienen, cada uno de ellos:

- un cuerpo principal (12 y 12') que abarca el soporte correspondiente (9 y 9') de manera que dichos topes 10 y 10' pueden desplazarse longitudinalmente a lo largo de dichos soportes 9 y 9' para poder regular la altura a la que se desean colocar dichos topes 10, 10';
- un saliente (13 y 13') unido a dicho cuerpo principal (12 y 12'), estando los salientes 13 y 13' de ambos topes 10 y 10' enfrentados entre sí; y
- medios de fijación (no indicados en la FIG. 3) para fijar dichos topes 10 y 10' a la altura a la que se desean colocar.

Entonces, la longitud de la pata 8 se regula, de manera que pueda haber una correspondencia entre la altura a la que se colocan los topes 10 y 10' y la longitud de la pata 8.

Los soportes 9 y 9' tienen, para la fijación de los topes 10 y 10', una pluralidad de orificios alineados longitudinalmente. Con referencia a la FIG. 4, los medios de fijación del tope 10 (al igual que los medios de fijación del tope 10') incluyen un pasador 15 alojado en el cuerpo 12 que se introduce a voluntad en el orificio que está a la altura a la que se desean colocar el tope 10.

En esta realización, el pasador 15 se le añade un muelle 16 junto con una arandela 17, de manera que el pasador se introduce automáticamente en el orificio frente al que se encuentra el usuario, sin la necesidad de introducirlo manualmente.

El pasador 15 tiene una cabeza 18 que le facilita el agarre de dicho pasador 15 por parte del usuario.

Con referencia a la FIG. 5, en la realización descrita el eje 11 es parte integral del tablero 7.

### Ejemplo de realización

**REIVINDICACIONES**

1. Armario para el lavado, desarrugado y plegado de ropa que comprende un recinto principal (2) para albergar ropa, accionados a dicho recinto principal (2) a través de una puerta (3) frontal, medios (4) para sacar y desarrugar dicha ropa en dicho recinto (2) y medios de control (5) para controlar dichos medios (4) caracterizado porque incluye una mesa de plegado (6) abatible colocada en la cara interior de la puerta (3) para hacer posible que dicho armario (1) incorpore todos los elementos necesarios para que se lleve a cabo el proceso de lavado, desarrugado y plegado.

2. Un armario según la reivindicación 1, caracterizado porque la mesa de plegado (6) comprende un tablero (7) y una pata (8) fijada con posibilidad de basculación a la cara interior de dicho tablero (7), apoyándose dicho tablero (7), una vez abierta la puerta (3) y abatida la mesa de plegado (6), sobre la pata (8) y sobre medios de sujeción (9,9',10,10') fijados a la cara interior de dicha puerta (3).

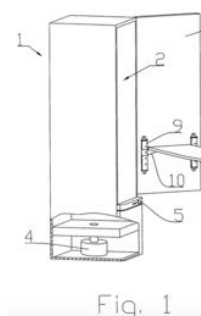
3. Un armario según las reivindicaciones anteriores caracterizado porque los medios de sujeción (9,9',10,10') incluyen dos soportes (9,9') alargados y verticales fijados a la cara interior de la puerta (3) y dos topes (10,10') sujetos a dichos soportes (9,9'), y el tablero (7) tiene en su extremo un eje (11), teniendo los soportes (9,9') ranuras de guiado (11,11') longitudinales y enfrentadas entre sí, estando los extremos del eje (11) del tablero (7) alojados en dichas ranuras de guiado (11,11'), y actuando los topes (10,10') como apogos del tablero (7) cuando la mesa (6) está abatida y como medios de sujeción para evitar el abatimiento de la mesa (6) cuando ésta está recogida.

4. Un armario según las reivindicaciones anteriores caracterizado porque los topes (10,10') tienen un cuerpo principal (12,12') que abarca el soporte (9,9') de manera que dichos topes (10,10') pueden desplazarse longitudinalmente a lo largo de dichos soportes (9,9') para poder regular la altura a la que se desean colocar dichos topes (10,10'), un saliente (13,13') unido a dicho cuerpo principal (12,12'), estando los salientes (13,13') de ambos topes (10,10') enfrentados entre sí, y medios de fijación para fijar dichos topes (10,10') a la altura a la que se desean colocar, y porque la longitud de la pata (8) también es regulable.

5. Un armario según las reivindicaciones anteriores caracterizado porque los soportes (9,9') tienen una pluralidad de orificios alineados longitudinalmente y los medios de fijación incluyen un pasador (15,15') alojado en el cuerpo (12,12'), que se introduce en el orificio que está a la altura a la que se desean colocar los topes (10,10').

### REIVINDICACIONES.

Determinan el alcance de la protección



### DIBUJOS. Se utilizan para interpretar las reivindicaciones

Figura 8. Ejemplo de un documento de patente de invención. Fuente: Elaboración propia a partir de la patente ES 2 189 593 B1

### 3.2.4.2. Documentos de Diseño Industrial y Marca

En el caso de los documentos de diseño industrial y marca, si bien no cuentan con información técnica como sucede con las patentes puede decirse que aportan información de forma gracias a los elementos gráficos que acompañan el documento (representación gráfica o fotográfica), así como información comercial (datos del solicitante, diseñador) y legal (identificación del tipo de productos a los cuales se les aplicará el diseño o para los cuales se solicita la marca, y la indicación de la clase de esos productos)<sup>4</sup>.

## 4. COMPETITIVIDAD

Según Kotler y Trías (2004), las últimas décadas del siglo XX han estado caracterizadas por la prosperidad para la mayor parte de las empresas del mundo desarrollado. Lo que se atribuye entre otras causas a que los departamentos de marketing contaban con enormes presupuestos para desarrollar y lanzar nuevos productos, así como para educar y comunicarse con nuevos consumidores con vistas a provocar la prueba del producto, la repetición de la compra y lealtad a la marca.

Sin embargo, alcanzar el éxito al comienzo del siglo XXI está siendo mucho más difícil, las siguientes son algunas de sus principales causas, desde la óptica de Kotler y Trias (2004):

- El número de competidores se ha reducido, pero el número de marcas ha aumentado drásticamente.
- Los ciclos de vida del producto se han reducido drásticamente.
- Es más barato sustituir que reparar.
- La tecnología digital ha causado una revolución en muchos mercados.
- El número de marcas y patentes está aumentando
- El número de variedades de un producto dado ha aumentado radicalmente.
- Los mercados están hiperfragmentados.
- La saturación publicitaria está alcanzando sus niveles más elevados, y la fragmentación de los medios de comunicación está complicando el lanzamiento de los nuevos productos.
- La capacidad de ganar un espacio en la mente del cliente se ha reducido.

<sup>4</sup>

Ver por ejemplo la legislación de diseños y marcas comunitario andino y europeo. En el caso de los diseños: art.117 y 118 de la Dec. 486, art. 36 del Reglamento (CE) N° 6/2002 (actualizado 2006); y, en lo que respecta a las marcas: art. 138 y 139 de la Dec. 486; art. 26 del Reglamento (CE) N° 207/2009.

La conclusión de este diagnóstico lleva a determinar que los mercados son hoy día mucho más competitivos, el ritmo de introducción de nuevos productos es frenético. Por tanto, adjudican a la innovación, hoy en día, como la clave y la base de las estrategias competitivas. (pp. 3-14)

En este sentido, el objetivo de la estrategia competitiva de una empresa en un sector industrial, es encontrar una posición en dicho sector en el cual pueda defenderse mejor contra las fuerzas competitivas o pueda inclinarlas a su favor (Porter, 1994, p. 24).

Algunas formas de competir, en especial la competencia en precios, son sumamente inestables. “Las rebajas de precio son rápida y fácilmente igualadas por los rivales, sin embargo, la diferenciación del producto crea capas de aislamiento contra la guerra competitiva, debido a que los compradores tienen preferencias y lealtad por proveedores en particular” (ibídem, p. 39).

Por tanto, es frecuente que las empresas dediquen tiempo y recursos a mejorar el diseño de sus productos. Según la OMPI (2006) se crean diseños nuevos y originales con los siguientes fines:

**Para adaptar los productos a determinados segmentos del mercado:** con ligeras modificaciones en el diseño de productos (por ejemplo, de un reloj) se puede captar la atención de distintas franjas de edad, culturas o estratos sociales. Aunque la función primordial de un reloj es siempre la misma, los niños y los adultos tienen por lo general gustos distintos en cuanto a diseño.

**Para crear un nuevo nicho de mercado:** en un mercado competitivo, muchas empresas tienen interés en crear un nicho de mercado introduciendo diseños creativos en sus nuevos productos para distinguirlos de los de sus competidores. Así ocurre con artículos de uso cotidiano como pueden ser los cerrojos de las puertas, las tazas, los platos o los zapatos y con artículos de lujo como las joyas, los ordenadores o los automóviles.

**Para fortalecer una marca:** los diseños creativos suelen ir asociados a marcas distintivas con el propósito de reforzar la imagen competitiva de una determinada empresa. Muchas empresas han cosechado éxitos de ventas al crear o modificar su imagen de marca prestándole suma atención al diseño del producto. (p.4)

Otro aspecto que hay que tener en cuenta durante la creación de productos es, el grado de satisfacción que este debe generar. “La satisfacción es un concepto abstracto que el cliente emplea para medir el grado con el que el producto sirve a la finalidad que él ha establecido” (Torrecilla, 2000, p. 184). A mayor satisfacción, mayor competitividad, y en virtud de ello, cobra pleno sentido, en el proceso de lanzamiento de un nuevo producto, la necesidad de identificar y conocer cuales son las características y propiedades del producto que generan satisfacción.



A continuación, se exponen algunas particularidades de la competitividad del diseño en sus distintas acepciones: estético e industrial.

#### 4.1. Competitividad del Diseño Estético

En los países con mercados “maduros”, esto es, en los que existe una oferta amplia y variada de cada producto, la denominada “Estética Industrial”- o, lo que es lo mismo, el conjunto de creaciones de carácter estético que se plasman en la forma visible de los productos- ha alcanzado un extraordinario desarrollo en los últimos tiempos. La razón de ello es el valor, cada vez más creciente, que tiene el diseño como instrumento competitivo de primer orden. (Otero, 2003, p. 19)

Por tanto, cuando se ponen a disposición de los consumidores productos que cumplen la misma finalidad con calidad y precios similares, el diseño se convierte en una de las principales factores que pueden influir en la decisión del consumidor. Así las cosas, el consumidor se decidirá por aquel producto que le resulte más atractivo.

La influencia del diseño incluso va mas allá, en el sentido en que puede inclinar la balanza a favor de productos de mayor precio, como señala Otero (2003):

En estos casos, se actúa también sobre la forma de los productos más caros para hacerlos más deseables por el consumidor, de suerte que éste, ante productos con precios distintos, no se incline por el más barato, sino por aquel que le resulte estéticamente más atractivo. (p. 19)

Por lo tanto, en muchas ocasiones, es el diseño, y no el precio, el que determina el éxito comercial de los productos. A este respecto, el Libro Verde<sup>5</sup> sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial, elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas en junio de 1991, citado por Otero (2003) señala, “el diseño industrial se ha erigido en uno de los instrumentos más eficaces para la comercialización de productos industriales” (p. 20).

#### 4.2. Competitividad del Diseño Industrial

Desde el punto de vista de la empresa, el diseño industrial es considerado como una herramienta enfocada a mejorar la competitividad aportando por la vía de la creación de nuevos productos,

---

<sup>5</sup> Los Libros verdes son documentos de reflexión publicados por la Comisión sobre un ámbito político específico. Estos documentos están especialmente destinados a las partes interesadas - organismos y particulares - invitadas a participar en el proceso de consulta y debate. En algunos casos, pueden conducir a desarrollos legislativos ulteriores. De la misma manera que pueden conducir a la elaboración de Libros blancos como documentos que contienen propuestas de acción comunitaria en un ámbito específico. Mientras que los Libros verdes exponen un abanico de ideas con fines de debate público, los Libros blancos contienen un conjunto oficial de propuestas en ámbitos políticos específicos y constituyen la guía para llevarlas a cabo. (UE, s.f b)



rediseño o la mejora de procesos productivos. Su papel es contribuir con propiedades que permitan al producto satisfacer las necesidades que el mercado y la empresa demandan.

El diseño industrial coordina, integra y articula todos los factores que de una u otra manera participan en un proceso dentro de la industria los que pueden ser vistos desde tres puntos de vista que refuerzan su importancia en las actividades de la empresa:

- Su carácter totalizador: ya que participa en todos los departamentos de la empresa.
- Su carácter industrial: El diseño empieza donde se inicia la industria y la producción industrializada.
- Su carácter técnico productivo: El producto se concibe por el diseño industrial para ser fabricado con procesos productivos determinados y en condiciones que permitan obtener la máxima eficiencia.

En este contexto, las estrategias básicas de diseño están orientadas a cubrir tres aspectos dentro de las empresas dependiendo de su nivel tecnológico. El primero de ellos consiste en la disminución de costos en la producción, a través de la eficiencia de los procesos productivos y materiales. El segundo, es la aplicación orientada a fortalecer la imagen que la empresa proyecta al mercado, por ejemplo, a través de los envases de un producto. Y por último, el diseño de productos con valor agregado que tiene como objetivo satisfacer necesidades no resueltas para los consumidores.

## 5. INNOVACIÓN

La investigación confirma que la competencia basada en la innovación, y más específicamente, a través del desarrollo de nuevos productos ofrece una estrategia más rentable y sostenible. Los nuevos productos contribuyen a capturar y mantener cuotas de mercado. En el caso de los productos más maduros y consolidados en el mercado, el crecimiento competitivo de las ventas no procede solamente de la posibilidad de ofertarlos a precios bajos, sino también de una variedad de factores ajenos al precio como el diseño y la calidad.

Por otra parte, cuando se acorta sin cesar el ciclo de vida de los productos<sup>6</sup>, ser capaz de reemplazarlos con versiones mejoradas cobra una importancia creciente, ya que competir a

---

<sup>6</sup> “Los ciclos de vida de los diferentes productos tienen una duración distinta, según cuál sea la velocidad a que se produce la innovación en la solución de las necesidades de los consumidores. Así, mientras que los productos de moda tienen un ciclo temporal muy corto, algunos productos industriales, como el nailon, han ido ampliando su ciclo de vida en función de nuevos desarrollos o nuevas aplicaciones” (Leo, 2013, p. 29).

tiempo refleja una presión creciente sobre las empresas no solamente para introducir nuevos productos, sino para hacerlo con anticipación sobre los competidores y no solo es caso de industrias de tecnología intensa, sino de industrias menos comprometidas tecnológicamente como la de los juguetes o artículos para el hogar. Tal situación ha sido ilustrada por Alejandro Schnarch (2001) en el Gráfico 1.

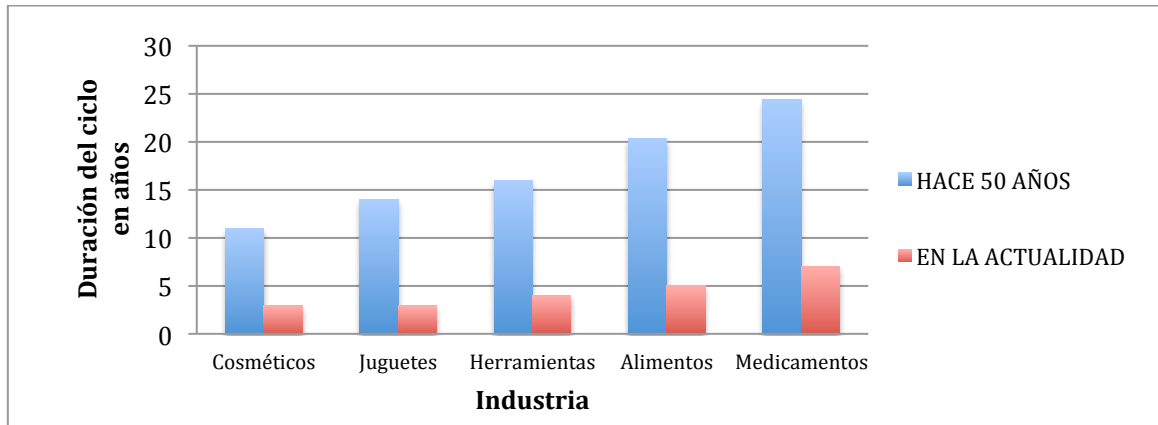


Gráfico 1. Reducción de los Ciclos de Vida. Fuente Schnarch, 2001, p. 23

De igual manera este gráfico ayuda a ilustrar la afirmación del autor de que “cerca del 80% de los productos que hay en el mercado no existían hace diez años” (ibídem, p. 63).

Otros aspectos como; legislaciones que pueden abrir nuevos caminos, o cerrar otros (por ejemplo, mediante la exigencia de productos menos dañinos con el medio ambiente); competidores, que al introducir nuevos productos suponen una amenaza para las posiciones mantenidas en el mercado, pueden ser causas que ameriten de las empresas una respuesta basada en la innovación de producto.

Por lo cual, hay que tener en cuenta que la innovación no es un privilegio del mundo más desarrollado o de las grandes empresas, pues la innovación no siempre va asociada a grandes inversiones en I+D, *la innovación es posible, a través de la capacidad de diseñar productos, que se diferencien de los ofrecidos por los competidores y puedan representar un valor añadido.*

En tal sentido se entenderá por innovación “al proceso que consiste en introducir productos (bienes y servicios) nuevos y valiosos en el mercado, es decir, el que media desde la idea o formulación del concepto hasta el lanzamiento de un producto nuevo o perfeccionado en el mercado” (Kalanje, 2012, p. 1).

### 5.1. Innovación, propiedad intelectual y desarrollo de productos

Es precisamente el hecho de tener información adecuada, en el momento adecuado y a disposición de las personas adecuadas lo que diferencia y da ventajas a las empresas, por tanto, facilitar información relevante favorece la innovación en las empresas.

Pocas innovaciones tecnológicas son productos radicalmente nuevos; la mayoría constituyen mejoras que de algún modo hacen que el producto sea mejor que su predecesor. El desarrollo de una mejora o de un nuevo producto le da a la empresa la posibilidad de entrar en el mercado sin competencia. El sistema de propiedad intelectual cumple una función importante al contribuir a que la empresa logre y conserve esta ventaja. La ventaja competitiva que puede conseguir una empresa con una innovación radicalmente nueva probablemente durará más que la que consiga con una simple mejora. En el caso de la mejora, no solamente habrá en el mercado competidores en el mismo tipo de producto, sino que se comprenderá y copiará con mucha mayor rapidez. (Kalanje, 2005, p. 9)

Aún cuando la estrategia de propiedad intelectual puede variar en razón al tipo de innovación Kalanje (2005) identifica los distintos instrumentos de propiedad intelectual que pueden intervenir en cada fase o etapa del proceso y que se sintetizan en la Figura.9



Figura 9. La propiedad intelectual en el proceso de innovación. Fuente: Kalanje, 2005, p. 6

Sobre el particular, refiere el autor:

**Fase de idea.** En una primera etapa la idea debe mantenerse en **secreto industrial** a objeto de mantener la opción de obtener una patente en una etapa posterior, esta consideración incluye también a los dibujos técnicos que deben ser fechados a efectos de conocer su fecha de creación por cuanto los mismos pudieran protegerse por **derecho de autor** además de formar parte de la solicitud de patentes.

Otro recurso que resulta especialmente útil para la concepción, descarte y desarrollo de la idea es la **información de patentes**.

Los documentos de patente pueden aportar información útil respecto de si la idea es nueva (estado de la técnica) y si merece la pena ser desarrollada. Además, un análisis adecuado de la información de patentes puede dar una idea de las estrategias de los posibles competidores y de las tendencias en el campo de la tecnología. (Kalanje, 2005, p. 7)

**Fase de investigación y desarrollo.** Se mantiene la consideración de los instrumentos señalados en la fase de conceptualización destacándose especialmente la importancia de la información contenida en los documentos de patentes como apoyo a las actividades intensivas de investigación y consultas que se llevan a cabo “Los documentos de patente pueden contener información que lleve a mayores mejoras en el producto o a al acortamiento del tiempo necesario para sacar el producto al mercado” (ídem).

En esta etapa, la empresa debe decidir la estrategia de proteger sus resultados y proceder a “iniciar inmediatamente el proceso de registro” (ibídem, p. 8), no solo por patente sino, de ser el caso de acabados y embalajes del producto, por diseño industrial.

**Subcontratación.** En los casos en los que se requieran servicios o participación de terceros para el desarrollo técnico de la innovación, es necesario que, “[a] fin de evitar conflictos en el futuro, la propiedad debe quedar claramente establecida y cualquier cuestión relacionada con los derechos de propiedad resultantes aclarada antes de embarcarse en una operación conjunta o subcontratación” (ídem).

**La propiedad intelectual como flotador.** Entre la etapa de culminación del prototipo y el lanzamiento del producto al mercado la propiedad intelectual puede resultar de gran valor para la empresa, por cuanto, “[l]os derechos de propiedad intelectual dan fuerza a la posición negociadora cuando se buscan socios inversores, y hace que la empresa resulte más atractiva para los posibles inversores” (ídem.).

**Comercialización de las innovaciones.** “Durante la fase en que el producto se lanza finalmente al mercado, las marcas y los diseños industriales desempeñan un importante cometido. Permiten a los consumidores reconocer los productos de una empresa determinada y distinguir estos productos de otros” (ibídem, p. 9), entre otros beneficios.

Así las cosas, el uso estratégico de los recursos de propiedad intelectual, de manera conjunta o aislada, protegen la invención tecnológica lo que permite a las empresas tecnológicas innovadoras obtener un mejor rendimiento de la inversión” (Kalanje, 2005, p. 9).

Finalmente, teniendo en cuenta los siguientes señalamientos:

- La innovación consiste en desarrollar una idea y ponerla en práctica
- El objetivo del proceso de diseño y desarrollo de un producto es conseguir un producto exitoso.
- Un proceso de diseño industrial implica creaciones de forma que se perciben por el sentido de la vista.
- Dependiendo de las características funcionales de preeminencia en el producto este puede tener un énfasis tecnológico, ornamental y/o distintivo.
- Que las creaciones de forma se refieren a bienes intelectuales que se incorporan a un producto

Se puede resumir que la relación entre la innovación, el diseño industrial y la propiedad industrial se produce en los términos que se establecen en el cuadro 4. En donde se aprecia que, dependiendo de la figura jurídica predominante, según el tipo de innovación, se puede definir la estrategias del proceso de diseño y desarrollo de productos identificadas como: *diseño-técnica*, *diseño-ornamental* y *diseño-distintivo*.

TIPO DE INNOVACIÓN	CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO DEL NUEVO PRODUCTO / ESTRATEGIA DE DISEÑO	PI
Innovación tecnológica	Creaciones de forma cuyas características funcionales, técnicas o prácticas resuelven un problema nuevo o de manera distinta <i>Diseño- técnica</i>	Patentes
Innovación ornamental	Creaciones de forma que implican novedad en la forma (apariencia) externa que presentan los productos / <i>Diseño- ornamental</i>	Diseños
Innovación distintiva	Creaciones de forma cuya finalidad es identificar a los productos con la empresa así como diferenciarlos de la competencia <i>Diseño-distintivo</i>	Marcas

Cuadro 4. Relación entre la innovación, diseño de productos y propiedad industrial. Fuente: elaboración propia

## Segunda Parte.

### ESTADO DEL ARTE

#### 1. INTRODUCCIÓN

Una vez definida el área de investigación a continuación se exponen una serie de estudios que han contribuido a profundizar y justificar el proyecto de investigación. Aspectos que tienen que ver con el impacto del diseño industrial en la innovación y con la utilización del sistema de propiedad intelectual en el diseño de productos, para concluir con la presentación de casos que, a título ejemplificativo, ilustran la utilización del sistema de propiedad industrial.

#### 2. IMPACTO DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN LA INNOVACIÓN

Cada año muchas micro, pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a abandonar el mercado, debido a su pérdida de competitividad ya que centran su estrategia en la competencia en base a sus precios por lo que sus políticas de innovación están orientadas a la reducción en el uso y en el costo de los materiales y procesos de producción, dejando de lado factores fundamentales como la calidad e innovación, elementos que por la vía del diseño pueden ser potenciados logrando aumentar los niveles de competitividad de estas compañías, integrándolas de forma más efectiva.

Según Chávez (2003),

el costo de los materiales y los procesos productivos asociados a la elaboración de un producto determinado corresponden a un 95% del costo de producción de esa mercadería manufacturada, pero únicamente inciden en un 30% de su precio final. Por el contrario, y de acuerdo a la experiencia internacional, el componente diseño, cuyo costo corresponde como promedio a un 5% del costo de producción, incide en el 70% restante del precio final del producto.

De lo anterior, concluye el autor, que cualquier esfuerzo para incorporar el diseño a la empresa tiene un bajo costo relativo y una muy alta incidencia sobre el valor agregado.

Por otro lado la OMPI (2011) al referirse a la importancia del diseño para la innovación de productos señala:

El diseño parece ser cada vez más importante a la hora de convertir las invenciones tecnológicas en productos comerciales innovadores nuevos, es decir, para facilitar el tránsito desde la fase de desarrollo de una tecnología o una invención hasta su introducción en el mercado [HM Treasury, 2005]. Las últimas estimaciones realizadas

en el Reino Unido sitúan el gasto en ingeniería y diseño arquitectónico en 44 mil millones de libras esterlinas, equivalente al 30% de todas las inversiones en intangibles [Gil y Haskell, 2008]. Esto representa 1.5 veces el gasto estimado de las empresas en formación, y cinco veces el gasto en I+D. En un estudio reciente del Reino Unido también se muestra que la mayor parte de la inversión en P.I. corresponde a activos protegidos por derechos de autor y derechos de diseño. [UK Intellectual Property Office, 2011].

Los derechos sobre los diseños industriales pueden aplicarse a una gran diversidad de productos industriales y artesanales, cuestión que hace hincapié en la importancia del diseño en la innovación. Las clases de diseño industrial más utilizadas son los envases para el transporte de mercancías y productos alimenticios; artículos de relojería; mobiliario, electrodomésticos y aparatos eléctricos; vehículos y estructuras arquitectónicas; diseños de moda y textiles; y artículos recreativos... (p. 62)

En razón a lo expuesto, es pertinente mencionar una serie de estudios que han realizado organismos internacionales y nacionales para valorar la incidencia del diseño como factor de innovación en la competitividad empresarial.

### **2.1. El impacto del diseño en el funcionamiento de la Bolsa un análisis de las compañías cotizadas en el Reino Unido 1994-2003**

Estudio realizado por el Consejo Británico del Diseño con el fin de identificar a las compañías que eran utilizadores activos y eficaces del diseño para después comparar su funcionamiento como grupo con el de compañías cotizadas en general.

A objeto de seleccionar las compañías que ejercían el “buen diseño”, tratando de evitar criterios subjetivos, optaron por identificar las que eran nominadas y/o ganaban premios de diseño. Para asegurarlo, el estudio también incluyó los nombramientos realizados por un panel de expertos del Consejo del Diseño. Una vez creada la base de datos de las compañías seleccionadas se agruparon en dos listas: “la lista del diseño” y el de “la que emergía” que abarcaba respectivamente, resultados altos (mayor que 7 Pts.) y más bajos (debajo de 7 Pts.) en función del número de concesiones y criterios de inclusión (producto, innovación, marca, venta e integración) ganado por cada compañía y por lo tanto en función del uso del diseño y de su eficacia en esa actividad.

Finalmente se comparaban con las compañías que cotizaban en la bolsa (FTSE) de Reino Unido durante diez años.



El estudio ha encontrado que de un total de 166 compañías, un grupo de 63 compañías identificadas por ser utilizadoras eficaces del diseño superó el índice de FTSE 100 sobre el período completo, también batió a sus pares en los mercados recientes<sup>7</sup>.

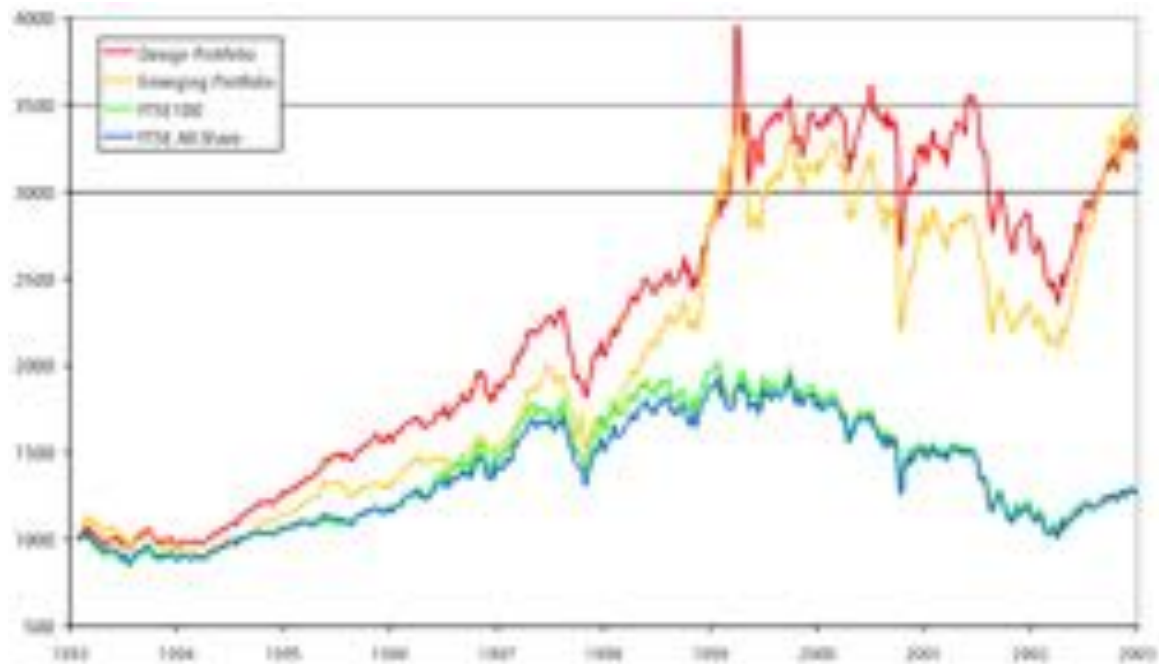


Gráfico 2. Funcionamiento de la Bolsa sobre diez años 1994-2003. Fuente: Design Council, 2004, p. 2

Sobre el período de diez años, la lista del diseño y la lista que emergía han seguido ampliamente la tendencia de la bolsa BRITÁNICA, aunque han exhibido un rendimiento constante más alto en todas las etapas del ciclo.

Los resultados de esta investigación demuestran que las compañías que con eficacia usan el diseño superan a sus pares. Lo que para la comunidad financiera, ofrece una nueva manera de mirar la inversión. (Design Council, 2004)

## 2.2. Estudio sectorial sobre la percepción del diseño por parte de la industria vasca. DiseinuZ (DZ), España 2004

DZ (2004) Centro de Diseño, presenta los estudios que el departamento de Asesoría y Consultoría ha realizado sobre la percepción del diseño con el objeto de valorar la incidencia del diseño en 330 empresas vascas, agrupadas en 4 sectores industriales: máquina herramienta, eléctrico-electrónico, ferretería y menaje, y mobiliario de oficina.

<sup>7</sup>

En la Bolsa un mercado Oso, *Bear*, se conoce como un mercado con tendencia a la baja, mientras que, por el contrario, un mercado Toro, *Bull*, se entiende como un mercado al alza.



El objetivo de estos trabajos es conocer con mayor detalle el contexto en el que se mueven esas empresas y la relación que mantienen con el diseño, para así poder reflexionar sobre temas como qué entienden por diseño, cómo lo utilizan, qué problemas tienen a la hora de recurrir a esta disciplina, qué beneficios les proporciona.

El estudio contempla la colaboración con gabinetes de diseño industrial, que aportan la visión de los profesionales especialistas, determinando lo que pueden ofertar en el campo del diseño a las empresas, así como una muestra de las empresas principales, cuyos resultados se consideran extrapolables al conjunto del sector.

Se ha llevado a cabo a través de dos fuentes, una entrevista personal con las empresas más significativas y una encuesta enviada por correo al resto del sector.

A continuación se expondrán algunos resultados, relacionados con el informe El Diseño en el sector Mobiliario de Oficina<sup>8</sup> (2003) .

### 2.3. El Diseño en el Sector de Mobiliario de Oficina

Según el informe, se describe el sector mobiliario de oficina como un sector muy proclive, desde hace años, a la utilización del diseño industrial, ya que debido a la competencia existente y a la demanda del mercado, se buscan de forma continua nuevos conceptos de concebir el mobiliario, diferenciando el producto e interrelacionándolo con el espacio en el que va a estar ubicado.

Algunas de las premisas abordadas se refieren a:

#### 2.3.1. ¿Qué se entiende por diseño industrial en el sector de mobiliario de oficina?

El 100% de los encuestados reconocen al diseño como la mejora de la calidad del producto y de la imagen percibida de la empresa y la marca. En segundo término (75%) afirman que les ayuda a la introducción de nuevas tecnologías y patentes “un aspecto importante y, por cierto, peculiar en este sector, originado probablemente por contribuir a una protección de los modelos” (DZ, 2003, p. 14).

<sup>8</sup>

La selección del informe sobre El Sector Mobiliario de Oficina obedece al criterio particular de considerar que los resultados obtenidos, en general, pueden ilustrar mejor la importancia del diseño, por cuanto se trata de un sector que “históricamente esta sensibilizado con el diseño”(DZ, 2004, p. 13)

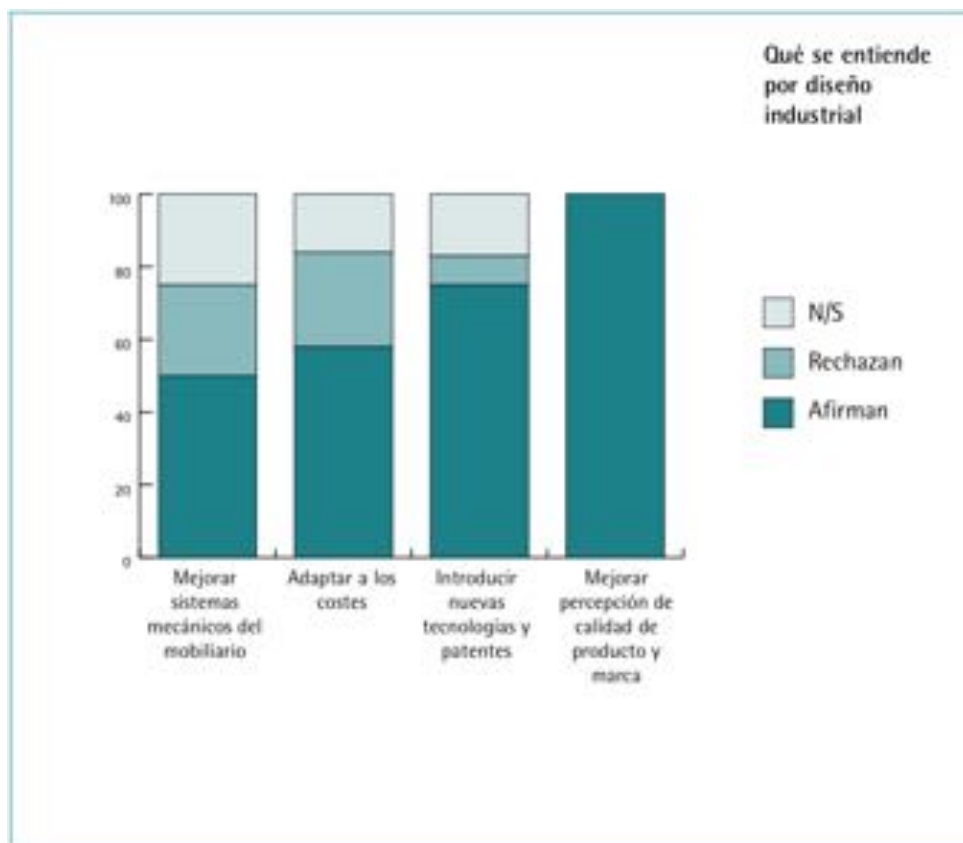


Gráfico 3. Concepto de Diseño Industrial. Fuente: DZ, 2003, p. 13

### 2.3.2. ¿En qué le puede ayudar el diseño industrial?

En razón a que existen varias respuestas solicitaron a los encuestados establecieran un orden de prioridad, las primeras cuatro corresponden a:

...existe unanimidad en que el diseño industrial es una disciplina que ayuda a la empresa a diferenciarse de la competencia...

... las empresas entienden que el diseño industrial les ayuda, a mejorar las ventas...

... indican que el diseño les ayuda a reflexionar sobre las necesidades del mercado o del cliente...

... indican que el diseño ayuda a mejorar los aspectos funcionales del producto y lo curioso es que, ubicándose como cuarta prioridad, ha tenido unanimidad del 100%. Quizás sea debido a una acción indirecta del diseño que se traduce en una mejora funcional del producto. (DZ. 2003, p. 14)

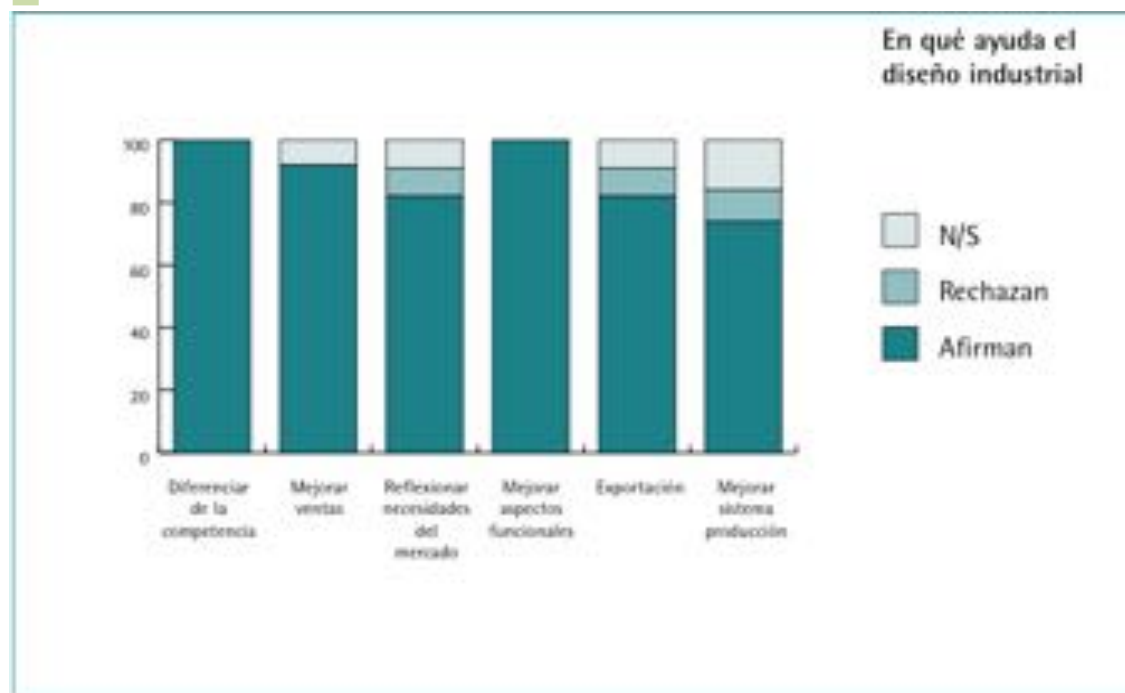


Gráfico 4. ¿En qué ayuda el diseño industrial? Fuente: DZ, 2003, p. 15

### 2.3.3. Consideraciones del diseño industrial

Sobre este particular donde las empresas debían considerar aspectos como: innovación, ergonomía y la seguridad del producto, mejora aspectos estéticos, ecodiseño, normas de seguridad, y sinergia hacia otros productos; se observó una alta aceptación de los criterios presentados (por encima del 91%), obteniéndose respuestas unánimes

...al considerar que el diseño industrial colabora y forma parte de todo proceso de innovación de cualquier empresa, partiendo de la premisa de que el diseño en sí mismo es innovación ... [S]e tiene en cuenta la posibilidad de incorporar nuevos materiales existentes o emergentes en el mercado.

...indicar que en el diseño de un producto las empresas tienen en cuenta aspectos de ergonomía, es decir, considerar la adaptación de la persona al puesto de trabajo o su forma de utilización ergonómica, así como son unánimes las respuestas que indican que consideran los aspectos de seguridad referidos al producto. (DZ, 2003, p. 16)

### 2.3.4. Departamentos que intervienen en la redacción del pliego

La conformación del equipo multidisciplinar que interviene en la redacción del pliego de condiciones<sup>9</sup>, frecuentemente esta constituido por, “la dirección o gerencia de la empresa (75%) y la oficina técnica o I+D (67%), y prácticamente es muy poca la participación de los

<sup>9</sup> “*briefing*, pliego de especificaciones o cuaderno de cargas según las diferentes denominaciones que recibe el documento” (DZ, 2003, p 19)

departamentos de producción (41%) y de compras (33%)”. (ibídem, p. 19)

### 2.3.5. Atributos a transmitir para ser competitivos.

En cuanto a los atributos que las empresas desearían que transmitiesen sus productos, el estudio identificó:

- Calidad de diseño y de producto (fiable) y su relación con el precio
- Integración en el hábitat medio del comprador transmitiendo serenidad
- Innovación, novedad, amplitud de gama (dando respuesta a cada necesidad)
- Estética, funcionalidad, intemporalidad (perdura en el tiempo)
- Confort, durabilidad y adaptabilidad (capacidad de reconfiguración)
- Y de una manera general se desearía que la marca supusiera un valor añadido a percibir por el cliente. (ibídem, p. 24)

### 2.3.6. Influencia de la imagen de marca

“Todas las empresas, de una manera general, coinciden en señalar que una buena imagen de marca influye en la percepción y predisposición de los clientes hacia una determinada oferta que posteriormente se transforma en una venta”. (ibídem, p. 25)

### 2.3.7. Motivaciones en la elección del producto

Los resultados del estudio aportaron datos con respecto a lo que los clientes priorizan al efectuar la compra de un mobiliario de oficinas. “El primer impulso es por diseño, seguido de calidad percibida, precio y servicio” (DZ, 2003, p. 26).

## Conclusión

Como parte de las conclusiones se señala que, “[e]l diseño es un factor que hace que un producto sea competitivo, mejora y refuerza la posición de las empresas en su mercado y logra que los productos transmitan una imagen diferente e innovadora” (ibídem, p. 33).

Dentro de las conclusiones específicas del estudio se destacan aquellas que se consideran relevantes para la tesis, a saber:

- 1 El diseño industrial es una disciplina de innovación que ayuda a mejorar la calidad del producto y de la imagen de la empresa
- ...
- 3 El diseñador industrial, así como los demás expertos, deben incorporarse al proyecto desde el principio, una vez esta configurada la idea del producto por parte de la empresa.

...

- 5 Se crearán equipos multidisciplinares, formados por representantes de los departamentos de las empresa, que tengan que aportar información o indicaciones para el desarrollo y ejecución del proyecto.
- 8 El diseño industrial tiene como premisa diferenciarse de la competencia, resaltando sus elementos diferenciadores. (ídem.)

Un aspecto a destacar relacionado con la conformación del equipo multidisciplinar (conclusión 5) es que no se considera un departamento jurídico, sin embargo, se contempla que el diseño ayuda a la introducción de patentes, a la mejora de la imagen percibida de la marca, ayuda a diferenciarse de la competencia, entre otros aspectos que están directamente relacionados con el sistema jurídico de propiedad industrial por lo que es probable que sea la oficina técnica o I+D la que atienda esta materia.

#### 2.4. Estudio Prospectivo sobre la Demanda de Registros de Dibujo y Modelos en la Unión Europea. OAMI, Mayo 2002

La OAMI(2002) ha solicitado a Quota Union, empresa especializada en la investigación de mercados interempresarial a escala internacional, un estudio prospectivo sobre la demanda, centrado exclusivamente en los registros de dibujos y modelos a escala comunitaria (Alemania, Francia, Italia, España, el Reino Unido) y en los Estados Unidos.

Si bien el estudio esta dirigido a obtener información de interés jurídico para la Oficina en cuanto a los Dibujos y Modelos Europeos, abordan en una primera parte aspectos relacionados con la creación de dibujos y modelos, de interés para este apartado.

La metodología utilizada en el estudio, considera además de un trabajo de documentación inicial entrevistas exhaustivas, en cada uno de los países participantes en el proyecto, a:

- 6 creadores internos.
- 6 creadores autónomos.
- 6 representantes de la propiedad industrial.
- 6 responsables del área de los dibujos y modelos en la oficina nacional.

Dentro de las principales conclusiones relacionadas con el diseño de productos se pueden destacar:

El factor de la creación de dibujos y modelos es cada vez más importante para la comercialización de los productos. Es en parte este aspecto el que permite a una

empresa diferenciar sus productos de los de la competencia.

...

[L]a práctica empresarial cada vez más frecuente consiste en dirigir el proceso de creación y subcontratar la creación en sí misma. Además, puesto que los creadores autónomos trabajan para diversos sectores, conocen más a fondo las tendencias y pueden ofrecer a las empresas ideas nuevas e innovadoras.

Todas las empresas, ya sean pequeñas o grandes, pueden crear dibujos y modelos. Sin embargo, pueden observarse diferencias, especialmente en función del sector de actividad.

El número de dibujos o modelos creado o adquirido es proporcional al tamaño de la empresa en términos de número de trabajadores; cuanto más pequeña sea la empresa, menos dibujos y modelos produce. Según la Clasificación de Locarno, las empresas de artículos de vestir y textiles (C02 y C05) producen un número considerablemente mayor de dibujos y modelos. Otras clases, como mobiliario (C06) y juegos, juguetes, tiendas y artículos de deporte (C21) generan un menor número de dibujos o modelos.

El proceso de creación, así como todos sus aspectos, depende en gran medida del tipo de producto que se desea crear. El factor más importante es la complejidad del producto.

...

[A]lgunos sectores sostienen que las empresas se ven obligadas a crear sus dibujos o modelos cada vez con mayor rapidez.

Siempre existe la posibilidad de concebir varios dibujos o modelos en lugar de sólo uno, lo cual depende, entre otras cosas, del tamaño de la empresa... Cuando una empresa elige varios dibujos o modelos, puede acabar disponiendo de un solo producto o toda una gama de productos, lo que depende en gran medida del tipo de producto y las posibilidades de la empresa. Se sugiere que cada vez se crean más gamas de productos.

Además de un período más corto de creación del producto, el ciclo de vida de los dibujos o modelos también se está reduciendo cada vez más, lo cual induce a las empresas a crear más dibujos o modelos. (OAMI, 2002, pp. 7-9)

## 2.5. La cuota de mercado de las exportaciones españolas en la última década (1993-2003).

Abril 2004

El Servicio de Estudios del Banco de España, a través de un informe elaborado por Soledad Bravo y Coral García (2004) refiere, entre otros aspectos, la importancia del diseño como factor de competitividad según un análisis publicado en el Boletín Económico del Banco de España sobre la cuota de mercado de las exportaciones españolas desde 1993 al 2003

Entre las conclusiones que señala el informe se destaca la necesidad de

las actividades exportadoras más tradicionales, que mantienen una presencia significativa en la estructura productiva y comercial española, tienen que fortalecer

todos los elementos que determinan su posición de competitividad, que en el mundo actual se canalizan a través de las mejoras en la calidad y el diseño de los productos, para mantener posiciones relevantes en los mercados internacionales. (Bravo S. y García, C. 2004)

## 2.6. Innovaciones incrementales e innovaciones radicales. Un estudio de las características intrínsecas de los equipos para el desarrollo de nuevos productos.

El propósito de la investigación, publicada en el 2006, realizada por José López, Beatriz Minguela, Antonio Rodríguez y Francesco Sandulli, profesionales adscritos al Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, implicaba:

estudiar las características intrínsecas de los equipos creados por las empresas para el desarrollo de nuevos productos (características que presentan sus miembros, características del líder del proyecto, el apoyo de la alta dirección, el grado de autonomía, así como el grado de multifuncionalidad) observando si existen diferencias en los equipos utilizados para el desarrollo de innovaciones incrementales de los creados para desarrollar innovaciones radicales. Para alcanzar dicho propósito y tomando como nivel de análisis el proyecto de desarrollo de un nuevo producto, se analiza un sector industrial, concretamente las empresas fabricantes de material electrónico, equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones. (CNAE 32) (p. 33).

La selección de la muestra se determinó en primer término por la relaciones de las empresas con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) por considerar que esta vinculación las consideraba innovadoras, adicionalmente se amplió la búsqueda a la base de datos INFOTEL (Información y Telecomunicaciones, S. A.) seleccionando empresas dentro del campo 32 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 32) que hayan declarado gastos en I+D. Cabe apuntar que se buscaban empresas innovadoras en productos realizados en España.

El instrumento utilizado para recoger la información fue el cuestionario con preguntas cerradas (SÍ/NO), las personas seleccionadas para contestarla fueron los directivos técnicos o responsables de I+D. La recogida de información se realizó entre el 1/06/2001 y el 30/10/2001, respondiendo 43 empresas (21 relacionadas con innovaciones incrementales y 22 con radicales) de un total de 126 lo que representó un 34.13%.

De los resultados del estudio se puede destacar:

- “El 80% de los equipos para este último tipo de innovaciones [incrementales] están implicados en el proyecto desde las primeras etapas, y comparten sus ideas abiertamente, mientras que en las innovaciones radicales ambas características aumentan hasta el 95,5%”

(López; Mínguela; Rodríguez y Sandulli, p. 43).

- El tamaño de los equipos de innovación que predominan en la muestra de estudio se ubican: radical entre 7 y 10 personas con un 31, 81 % y el incremental entre 3 y 6 personas con 33.3% (ibídem, p. 47).
- “...en todos los equipos estudiados, sus miembros contaban con formación especializada y contaban con un líder perfectamente identificable cuya función era reconocida en la empresa” (ibídem, p. 49).
- Con respecto al área funcional de desempeño de cada uno de sus miembros,

el 95 % de ambos tipos de equipos incluyen entre sus miembros ingenieros, que casi el 73 % de los equipos para innovaciones radicales están constituidos, entre otros, por personal de marketing así como producción, mientras que solamente el 38 % y el 57% de los equipos para innovaciones incrementales incluyen este tipo de personal respectivamente. Algo menos del 29 % de este último tipo de equipos incluye entre sus miembros a personal perteneciente al área de compras mientras que casi el 70 % de los equipos para innovaciones radicales cuentan con este tipo de personal. En relación con la categoría “otras”, referidas a clientes y proveedores, casi el 28 % de los equipos para innovaciones radicales incluyen a este tipo de personas mientras que apenas el 5 % de los equipos para innovaciones incrementales cuentan con ellos. (ibídem, p. 47)

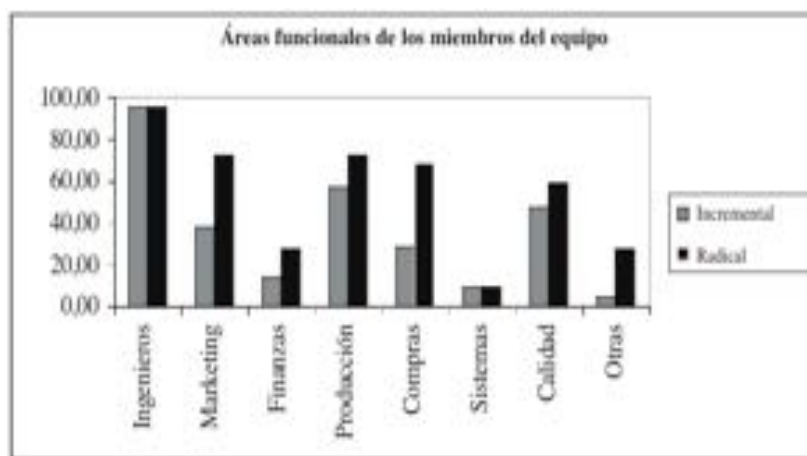


Gráfico 5. Conformación multifuncional de los equipos de innovación radical e incremental. Fuente:

López, J., et. al, 2006, p. 47

Sobre los datos del estudio realizado, resulta especialmente relevante para la investigación destacar que, en la caracterización intrínseca de los equipos profesionales para el diseño y desarrollo de productos con innovación radical e incremental en el sector electrónico (fabricación de material electrónico; equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones) con desarrollo en España, **no esta incluido un profesional en el área jurídica de la propiedad industrial.**



## 2.7. Estudio sobre el valor económico del diseño en España

El estudio fue dirigido por el Observatorio Español del Diseño (OED), unidad perteneciente al ESNE y desarrollado por la Escuela Universitaria de Diseño e Innovación (ESNE) de la Universidad Camilo José Cela de Madrid, así como por la Universidad de Valencia. Patrocinado por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA).

Busca mostrar “cómo afecta el diseño a la economía, en qué proporción, partiendo de la premisa de que el diseño correctamente gestionado supone una ventaja competitiva para las empresas, y por tanto, es un factor de rentabilidad” (OED, 2012, p. 12).

...abarca dos periodos diferenciados. El primero, entre los años 2001 y 2008, en el que se ha contado con datos existentes, y el segundo, a partir del año 2009, basado en la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), en lo que se consideran las nuevas actividades de diseño.

Los campos de análisis de este estudio son el territorio nacional, incluyendo todas sus comunidades autónomas, y la comparativa entre diferentes países. (eleconomista.es, 2012)

Algunas de las recomendaciones que surgen del estudio con el fin de mejorar el caso español en competitividad en el marco internacional están:

...Estimular el emprendimiento en diseño y la utilización del mismo permitirá aumentar la innovación de las empresas...

...Establecimiento de unas normas de diseño de excelencia de los productos, las empresas y los servicios en base a unos estándares de calidad.

Promoción del diseño ... a través de foros, seminarios y eventos...

...Todas las entidades representativas de cada país deberían aunar esfuerzos para conseguir a través de la educación, el desarrollo de habilidades de alto nivel...Así, mejorar en la economía en la creatividad y en la innovación. (OED, 2012, p. 231)

Entre sus principales conclusiones se pueden destacar:

- Las capitales que ocupan las principales posiciones en cuanto a actividades relacionadas con Diseño entre el 2001 y el 2011 son la Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, con alternancia en sus posiciones (ibídem, p. 233).
- A partir del 2009 según los datos obtenidos en el estudio, en la mayoría de las Comunidades Autónomas el número de empresas decrece debido a la crisis económica, tendencia que se mantiene hasta el 2011 (ídem.).
- En lo que respecta a los países analizados refieren:  
...Algunos países cuya gestión se puede considerar un éxito son los Países Nórdicos

encabezados por Dinamarca, Finlandia y Suecia, o Canadá. Estos países, estudiando sus fortalezas y debilidades, han adoptado un enfoque que garantiza su competitividad a través del incentivo al diseño, la educación, la promoción, así como mediante el apoyo a las políticas centradas en el diseño. (ibídem, p. 234)

## 2.8. Ejemplos sobre la utilización del diseño industrial.

A objeto de ejemplificar la importancia del diseño industrial se exponen distintos casos agrupados en razón al origen de la fuente. OMPI, DZ, INTI.

### 2.8.1. Casos OMPI

- Proyecto linterna DURACELL

Hasta principios de la década de 1980, Duracell era una empresa que fabricaba esencialmente un solo producto, pues se dedicaba a la fabricación de pilas alcalinas. En 1981, contrató los servicios de unos diseñadores para producir una linterna de bolsillo que salió al mercado poco después, en 1982. Dos años más tarde, el diseño de la linterna ganó el premio al mejor diseño que otorga el Consejo de Diseño del Reino Unido. Con el paso de los años, Duracell ha ido sacando al mercado variaciones de la linterna de bolsillo con diferentes diseños, concebidos para distintos segmentos



Figura 10. Linterna Duracell  
POCKETB1 Fuente:  
mundilec.com

Las innovadoras características funcionales del producto están protegidas por medio de patentes, y el diseño ha sido registrado en la mayoría de los países en los que se comercializan los productos de Duracell (OMPI, 2006, p.13 ).

- Proyecto Asiento TRAX

El caso TRAX es un ejemplo de cómo el diseño constituye un factor de peso para la comercialización, en este caso concreto se trata de añadir valor al producto “asiento” logrando un diseño atractivo, personalizado y adaptado a un mercado específico o a un grupo de consumidores.

Los asientos fueron diseñados por Rodney Kinsman para ser ubicados en estaciones ferroviarias según el encargo de la empresa de transporte ferroviario *British Rail*, en razón a lo cual “debían ser cómodos, fuertes y resistentes al mal tiempo y al vandalismo así como visualmente atractivos” (OMPI, 2002, p. 7)



Figura 11. Asiento TRAX  
Fuente: OMPI, 2006, p. 14

El diseño de Kinsman fue aceptado por *British Rail* y fue instalado en varias estaciones británicas. Asimismo el producto fue adaptado para ser utilizado en aeropuertos y muy pronto el producto comenzó a adquirir una cierta reputación...

El diseño del producto fue registrado como dibujo y modelo industrial en algunos de los principales mercados donde ha sido comercializado el producto incluyendo el Reino Unido, Francia Alemania, Italia, los países del Benelux, Australia, Estados Unidos y Japón, obteniendo protección por hasta un máximo de 25 años a partir del día en que fue presentada la solicitud. (OMPI, 2002, p. 7)

Actualmente es vendido y comercializado por OMK Design Ltd.

### 2.8.2. Casos DZ

Los casos referidos corresponden a 4 (cuatro) ejemplos de buenas prácticas de diseño en el sector mobiliario de oficina presentados por el Centro de Diseño DZ como complemento de un estudio sobre el sector.

- Proyecto Sillones Tango .

Producto desarrollado por la empresa Biplax dedicada al sector de mobiliario de oficina, especializándose en sillería. Fundamenta su accionar en tres directrices guías:

...la salud en el puesto de trabajo, la calidad entendida en sentido amplio, en la que el diseño del producto favorezca el rendimiento en el puesto de trabajo, y la innovación, atenta al desarrollo de nuevos materiales e investigaciones que permitan caminar siempre en una mejora continua en el servicio al usuario. (DZ, 2003, p. 47)

El resultado es una gama de sillones, que corresponde dos versiones “Confort” y “Funcional” cuya principal característica es la “adecuada adaptación ergonómica a diferentes puestos de trabajo evitando malas posturas y favoreciendo el dinamismo muscular” (DZ, 2003, p. 51).

- Proyecto Programa COSMOS

COINMA es la empresa responsable del proyecto, sus actividades se orientan al equipamiento integral de oficinas, específicamente lo que corresponde a puestos operativos, puestos de dirección y sistemas de archivo.

El objetivo del proyecto era ofrecer puestos operativos modernos, del estudio se identificó que la “funcionalidad, sencillez y flexibilidad eran las características que deberían reunir las soluciones propuestas” (ibídem, p. 54).

- Proyecto Programa ARKUS

Laster empresa responsable de la fabricación de productos con tres líneas de actuación: mobiliario de oficina, para informática y técnico.

El proyecto responde a un sistema de mobiliario de oficina para puestos de trabajo operativos los resultados responden a una “imagen innovadora de fuerte personalidad, flexible y con capacidad de crecimiento” (ibídem, p. 61).

- Proyecto Banco Aero

Sellex, S.A. empresa que diversifica su producción en el sector doméstico, cafeterías, salas de conferencias, bibliotecas y áreas de espera en espacios públicos ha contado con la colaboración de diseñadores de renombre

El proyecto implicaba la realización de un banco para su instalación en aeropuertos o zonas de espera en general. Los criterios de selección del concepto a desarrollar se fundamentaron en que la idea era “sumamente novedosa y atractiva” (ibídem, p. 69). El resultado implicó el desarrollo de un sistema constructivo flexible que “permitiera realizar bancos de 2 a 7 plazas con tan sólo dos patas, lo que confiere una imagen de ligereza y un importante impacto visual” (DZ, 2003, p. 72).

### 2.8.3. Casos INTI

Como aporte a la guía de buenas prácticas para el diseño, el INTI (2012) complementa la información con la exposición de tres experiencias llevadas a cabo por empresas argentinas, Pymes.

- Proyecto: LINEA SUMA

IDEAL SANITARIOS es una empresa dedicada a la fabricación de depósitos y repuestos sanitarios. Inicialmente desarrollaba productos de “baja complejidad [que] facilitaron la copia” (INTI, 2012, p. 108).

El proyecto referido en el estudio corresponde al desarrollo de “depósito de empotrar y depósito mochila con descarga dual” el cual implicaba “poner una barrera mucho más alta a la copia, por medio del desarrollo de una nueva línea de productos muy innovadores para el mercado argentino” (idem.).

- Proyecto: Señalizador de salida transparente GX12

La empresa GAMA SONIC dedicada al sector de iluminación de emergencia, había realizado distintos intentos para incorporar el diseño a sus productos sin mayor éxito a raíz de un cambio en el contexto empresarial que la llevo de ser una empresa netamente importadora a buscar desarrollar sus propios proyectos con el objeto de marcar diferencias con la competencia por lo que contrato los servicios de diseñadores.

El proyecto GX12 resulto un éxito (producto más vendido de la empresa) se entiende que los inconvenientes presentados en las experiencias anteriores, debería percibirse el aporte del diseño, considerar la instalación y el proceso de fabricación, fueron satisfactoria en este caso (ibídem, pp. 112-113).

- Analizador automático de electrolitos “Diestro 103 AP”

JS Medicina electrónica, empresa dedicada al “desarrollo, fabricación y comercialización de equipos para la medición de Electrolitos por el método Ion selectivo para laboratorios de análisis clínico, bioquímicos y de control de calidad para la industria” (INTI, 2012, p. 116).

El proyecto surge de la preocupación de mejorar la imagen del producto por cuanto al querer incursionar en nuevos mercados un potencial cliente al ver la máquina comentó “Su producto es realmente muy bueno, pero su imagen es muy fea” implicaba entonces “repensar el producto para nuevos mercados”

La empresa contrató a un diseñador logrando que el producto contara con “todos los elementos de comunicación definidos”, resultando un producto exitoso (duplicaron las ventas) (ibídem, pp.116-117).

“En la actualidad, el diseño es la llave para exportar, además una herramienta para agragar valor al producto y a la empresa” (ibídem. p. 117).

## 2.9. Producto exitoso

Teniendo en cuenta la mayoría de los estudios presentados; los generales, relacionados con el impacto del diseño; y los casos particulares de desarrollo de productos, es posible sintetizar la información e identificar las características de un producto exitoso (Cuadro 5).

Es necesario tener en cuenta que estos son aspectos generales a considerar por cuanto cada sector puede tener sus particularidades.

CASOS	CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DEL ESTUDIO	CARACTERÍSTICA PRODUCTO EXITOSO
ESTUDIOS GENERALES SOBRE DISEÑO		
Estudio del Sector Mobiliario de Oficina, DZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayuda a diferenciarse de la competencia.</li> <li>• Mejora las ventas entre otras razones porque aumenta la facturación a causa del precio o del número de unidades, incremento del número de clientes porque el nuevo diseño permite acceder a un nuevo mercado.</li> <li>• Ayuda a reflexionar sobre las necesidades del mercado, al dar respuesta a lo que se supone esperan los usuarios</li> <li>• Mejor posicionamiento de la imagen de la marca</li> <li>• Ayuda a mejorar los aspectos funcionales.</li> </ul>	<p>Aumenta las ventas</p> <p>Busca diferenciarse de la competencia</p> <p>Desarrollo de un producto integral que considere aspectos funcionales, uso, comunicativos y de fabricación o técnico productivos, principalmente</p>
Estudio Prospectivo, OAMI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El diseño (como forma ornamental) del producto es cada vez mas importante para su comercialización</li> <li>• En parte, el aspecto del producto es el que permite diferenciarse de la competencia</li> <li>• El sector obliga a las empresas a crear productos con mayor rapidez</li> </ul>	Desarrollo de productos complejos
La cuota de mercado de exportaciones españolas	Mejoras en el diseño y en la calidad del productos son determinantes para la competitividad	Flexibles que permitan adaptarse a distintos escenarios y/o tiempos (Intemporalidad)
Innovaciones incrementales y radicales	Conformación de un equipo de profesionales para el diseño de productos acorde con las características funcionales, incluso la consideración de clientes y el proceso productivo del producto.	Calidad del diseño
Estudio sobre el valor económico del diseño en España	<p><i>España</i></p> <p>Se utiliza para marcar las diferencias entre las empresas</p> <p>Los productos destacan gracias al diseño</p> <p>La integración del diseño en el proceso económico y de negocio permite a través de ella la creación de empleos y oportunidades de negocio.</p> <p>El diseño permite el desarrollo de nuevos modelos de acción</p> <p>La creación de nuevos proyectos de I+D pero con enfoque en la innovación</p>	Ciclo de desarrollo del producto cada vez mas corto
	<p><i>Dinamarca, Suecia, Canadá</i></p> <p>El diseño esta vinculado a la innovación y la capacidad de comercialización.</p> <p>Garantiza su competitividad a través de la gestión del diseño</p> <p>Competencia basada en el diseño</p>	Participación de un equipo multidisciplinar de profesionales que incluya clientes/usuarios

CASOS ESPECÍFICOS DE PRODUCTOS		Desarrollo de las características estéticas de un producto donde predomina la función técnica o práctica genera beneficios al productor
Casos OMPI	<p><i>Caso: linterna de bolsillo Duracell. Empresa Duracell</i></p> <p>El diseño le permitió incursionar en un nuevo sector (linternas) y en distintos segmentos del mercado (variaciones de la linterna de bolsillo) a través de mejoras funcionales y de diseño (ornamentales o estéticas).</p> <p><i>Caso: asiento TRAX. Empresa.</i></p> <p>Diseño responde a las consideraciones funcionales, de uso (cómodo, fuerte y resistente) además de estético, desatacando esta última por encima de las demás (protegido por diseño en distintos países).</p>	
Casos DZ	<p><i>Proyecto Sillones Tango. Empresa Biplax, Industrias del Mueble, S.A.</i></p> <p>Diseño actualizado (estética), ergonómicos (uso), de fabricación y montaje sencillos (técnico productivo)</p> <p><i>Proyecto Programa ARKUS. Empresa LASTER</i></p> <p>Imagen “innovadora, original y con personalidad”,</p> <p>Producto flexible para permitir cambios de configuración y con capacidad de crecimiento.</p> <p><i>Proyecto Programa COSMOS. Empresa COINMA</i></p> <p>Responda a las necesidades</p> <p>Producto simple (que responde a lo esencial de la función)</p> <p>Flexible para agruparse de manera natural y crecer</p> <p>Funcional (“responda al concepto de oficina actual y la nueva organización del espacio de trabajo”)</p> <p><i>Proyecto Banco Aero. Empresa SELEX, S.A.</i></p> <p>Desarrollo de idea novedosa con respecto a conceptos existentes y “atractiva”</p>	
Casos INTI	<p><i>Proyecto de empresa: IDEAL SANITARIOS / producto para baños</i></p> <p>Innovar para dificultar la copia haciendo un producto más complejo y/o como “Pieza de comunicación clave”</p> <p><i>Proyecto de empresa GAMA SONIC Argentina S.R.L. / producto de iluminación de emergencia</i></p> <p>Proyectos de diseño exitoso como consecuencia de desarrollar un producto que funcione pero también que considere su instalación y fabricación</p> <p>Desarrollo de proyectos que permitan marcar diferencias con la competencia</p> <p><i>Proyecto JS Medicina electrónica/equipos médicos</i></p> <p>Adecuación de la estética del producto a los nuevos mercados, aún cuando se trate de productos muy técnicos la estética juega un papel importante en la toma de decisiones del comprador</p>	

Cuadro 5. Caracterización de un producto exitoso. Fuente: elaboración propia a partir de la información de DZ (2003), INTI (2012), OMPI (2002, 2006)

### 3. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA EL DISEÑO DE PRODUCTOS

El uso de activos intangibles como los conocimientos, la información, la creatividad y el espíritu inventivo, están pasando a sustituir los activos tradicionales y tangibles como la mano de obra y el capital, en su función de motor de la salud económica y del bienestar social. Las economías y

las industrias cada vez más se basan en los conocimientos.

Lo cual se aprecia en el hecho de que adicionalmente al objetivo de protección del Sistema de Propiedad Industrial los distintos organismos encargados de velar por el Sistema tanto la OMPI como las oficinas regionales así como algunas universidades e institutos de investigación han detectado las ventajas que puede tener una utilización “efectiva” del sistema de Propiedad Intelectual, en razón a lo cual, están permanentemente en la búsqueda de estrategias que propicien una manera de utilización más eficaz del sistema de propiedad intelectual.<sup>10</sup>

Fundamentalmente la utilización del sistema de propiedad industrial como herramienta para el diseño de producto, como se observará de manera más detallada en el apartado 3.1 *infra*, se ha concentrado en la información de los documentos de patentes, al incorporar los resultados de la búsqueda del estado de la técnica,

- de manera temprana en el proceso de I+D, como es el caso que relata Dannie Jost (2004), sobre la experiencia de una nueva empresa suiza de alta tecnología fabricante de artículos deportivos que al consultar a un experto en patente se enteraron  
que lo que habían elaborado hasta ese momento no era particularmente innovador, comparado con el estado de la técnica y que, además, corrían el riesgo de infringir los derechos de la patente de un tercero; Este joven equipo de ingenieros que trabajan con pasión para elaborar un nuevo producto estaban vinculados emocionalmente a sus ideas y sus productos y no les resultó fácil dejarlos de lado y dedicar sus esfuerzos a la creación de un producto que pudiera distinguirse considerablemente del estado de la técnica y que fuese innovador. (Jost, 2004)
- para encontrar soluciones a los problemas técnicos que puedan presentarse, basado en un sistema de búsqueda en el estado de la técnica, así como;
- para que utilicen las nuevas tecnologías para mejorar los productos, los servicios y los procedimientos de fabricación, de manera de alcanzar la competitividad y mantenerla. Estas dos últimas medidas adoptadas, por ejemplo, por la organización africana de la propiedad intelectual (OAPI) para dar a conocer a las Pymes como el sistema de P.I. puede fomentar su competitividad en el mercado (OMPI, s.f).

---

<sup>10</sup> Ver por ejemplo: Idris (2003) La Propiedad Intelectual al servicio del crecimiento económico (*Intellectual Property A Power Tool for Economic Grow*), publicación de la OMPI cuyo autor aborda como la propiedad intelectual constituye una herramienta al servicio del desarrollo económico y la creación de riqueza con la preocupación fundamental de que su potencial no se ha explotado plenamente en todos los países, en particular, en el mundo en desarrollo. Así como la Cumbre de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual y la Economía de los Conocimientos. Beijing, 24 a 26 de abril de 2003, en donde se reflexionó sobre la función preponderante del sistema de la propiedad intelectual en el fomento de la creatividad y la innovación con miras a potenciar el crecimiento económico y el bienestar social mediante la creación de riqueza y el desarrollo de la industria y el comercio. (García, 2003)



Por otro lado, no es frecuente, como ha podido evidenciarse en el aparatado anterior, que las empresas reconozcan la participación de profesionales del área jurídica de la propiedad industrial en actividades de diseño. Sin embargo, desde la academia pudiera estar favoreciéndose su consideración en la medida en que se vea incluida en la discusión que contempla la relación del diseño con distintas disciplinas tanto las tradicionales (como la antropología y la psicología) como las no tradicionales en la búsqueda de identificar el aporte de nuevas disciplinas (Universidad de Napier, 2004).

### 3.1. Relación entre distintas figuras del sistema de Propiedad Industrial y el diseño industrial

El diseñador industrial puede involucrarse con una gran variedad de campos desde su capacidad expresiva y funcional. Cuanto más directo sea el contacto producto-usuario, mayores oportunidades tendrá el diseño industrial de intervenir. Esta variedad propia de la disciplina del diseño industrial se traduce, según el lenguaje jurídico de la Propiedad Intelectual en que se puede relacionar con distintos sistemas de protección no solo el correspondiente al diseño industrial.



Figura 12. Nevera Zanussi OZ23. Fuente: Vega, 2003b, p.180 (adaptación de OMPI, 1999, p. 9)

Por ejemplo, esta nevera si bien esta llena de propiedad intelectual como lo señala la OMPI (1999) esta repleta de Diseño Industrial. Incluso algunas botellas son consideradas *marca tridimensional*,

la manera especial de embalar estos productos (enlatado, empaquetado al vacío, envases que se abren mediante anilla) constituyen *invenciones patentadas* así como, en muchos casos ejemplos de *dibujos y modelos industriales* [Diseños Industrial]...

Los envases de plástico que permiten almacenar los alimentos sobrantes son ejemplos

de *dibujos y modelos industriales* [Diseños Industrial], que tienen patentado su método de cierre hermético.

...Los componentes estéticos, el diseño de los cajones, los estantes, el estilo y apariencia del regulador de la temperatura, están protegidos en calidad de *dibujos y modelos industriales* [Diseños Industrial]. Incluso el manual de instrucciones de la nevera está protegido por el *derecho de autor* en calidad de texto original. (ibídem, p. 9)

A continuación se exponen las figuras jurídicas de la Propiedad Industrial en su relación con el Diseño Industrial:

### 3.1.1. Patentes<sup>11</sup>

El sistema de patentes, es el sistema sobre el que se ha explorado mas en cuando a sus posibilidades de utilización como herramienta para la competitividad de las empresas, sin embargo, es necesario aclarar en primera instancia la relación o vínculo que existe entre las patentes y el diseño industrial (concepción técnica).

#### 3.1.1.1. Patentes como parte del diseño industrial.

Dentro del “espacio” de posibilidades o campo de intervención del diseñador industrial se encuentra aquel que, incide tanto en la forma de un objeto como en su utilidad, que busca hacer al producto mas ventajoso. Que establece como requerimientos (variables) prioritarios para su proyecto de diseño los que tienen que ver con; los requerimientos *de uso*, interacción directa del producto con el usuario (manipulación, ergonomía, percepción, antropometría, etc.); *de función*, principios fisico-químicos-técnicos de funcionamiento de un producto (mecanismos, confiabilidad, versatilidad, resistencia, acabado); *estructurales*, componentes, partes y elementos constitutivos de un producto (número de componentes, unión, carcasa, centro de gravedad, etc.) y *técnico-productivos*, medios y métodos de manufacturar un diseño (normalización, estandarización, tolerancias, proceso productivo, embalaje, etc.) (Rodríguez, 1987, pp. 54-ss).

De manera que, existe la posibilidad, tal y como lo afirma Baylos (1978) “de que se otorgue una patente de invención para una solución técnica que consista en una modificación formal” (p.750). Así como una de modelo de utilidad a:

objetos que resultan modificados en detalles o aspectos de formas que les permite servir mejor su fin. La idea de dar al filo de un cuchillo la forma de una sierra para que realice mas adecuadamente en ciertos casos su función cortante, por ejemplo, incrementa su

<sup>11</sup> Dentro del campo de las patentes, se incluye tanto a la patente de invención como al modelo de utilidad, y en este sentido se ha desarrollado este apartado.

utilidad, sin aplicar una aportación sensible al progreso técnico... Esta clase de concepciones contribuyen a aumentar el acervo de medios útiles con que cuenta el hombre. Se trata de soluciones técnicas modestas; muchas veces incluso de soluciones que no son sino más obvias; que exigen una cierta dosis de ingenio e imaginación; que estriban en detalles, en alterar la disposición de los elementos de que normalmente está dotado ya el objeto o en modificar su forma corriente y adicionarle un rasgo nuevo; de modo que tales innovaciones incrementen la utilidad de ese objeto, que así resulta más manejable o de empleo más ventajoso y sencillo, o proporciona efectos útiles que antes no tenía. Así, como un ejemplo más, la disposición de un resorte especial en un cenicero para que desaparezca el cigarrillo una vez consumido; o la construcción de un armario cuyo frente, dada la disposición de sus piezas, puede ser transformado en una mesa plegable, etc. (ídem, p. 792)

En el caso de la patente de invención el diseñador puede relacionarla con la creación de un *diseño* o, según Riba (2000), con un *diseño original*.

*Diseño Original.* Implica la elaboración de un principio de funcionamiento original para el producto o para un subconjunto, tanto si este realiza una función nueva como una función similar. Los diseños originales se caracterizan por el hecho de que se dispone de precedentes que sirvan de guía y, en consecuencia, conllevan una tarea laboriosa e imaginativa en las etapas de definición del producto y de diseño conceptual (p. 34).

Por otra parte, el modelo de utilidad se asimila a la figura de *rediseño* desde el punto de vista funcional y técnico productivo o a la de *diseño de adaptación* de Riba (2000).

*Diseño de adaptación.* Implica la adaptación de un principio de funcionamiento conocido a una función distinta o la resolución de una función conocida por medio de un principio de solución diferente. En este tipo de diseño, en general es necesaria la elaboración de soluciones originales para algunos de los elementos o subconjuntos. (p. 35).

Desde la óptica de participación del diseñador industrial en el desarrollo de productos esta sería una de las áreas más amplias ya que la mayoría de los diseños procuran incrementar las cualidades no solo estéticas sino funcionales y técnicas para desarrollar un producto competitivo.

### 3.1.1.2. Patentes como fuente de información para el diseño

A objeto de proyectar o planificar las características que han de tener los productos a ser fabricados industrialmente es necesario llevar a cabo una serie de pasos que dependerán de cada diseñador así como del tipo de problema a solucionar. Sin embargo, se puede decir que en líneas generales que el proceso de diseño cuenta con tres etapas que son: planteamiento o estructuración del problema, proyectación o desarrollo proyectual y producción o fabricación; cada una de estas etapas se llevarán a cabo a través de subetapas.

De manera tal que antes de iniciar el proyecto para saber qué es lo que ya está inventado, es necesario realizar una de las llamadas búsquedas sobre el estado de la técnica para averiguar todas las invenciones similares ya existentes, información que igualmente resulta relevante dentro de la etapa de planteamientos o estructuración del problema cuando se realiza el análisis de información y de soluciones existentes. Normalmente, los investigadores o diseñadores recurren a las fuentes clásicas de información como las publicaciones, exposiciones, ferias, congresos, contactos con los colegas de profesión, mercado, internet, etcétera. En este proceso es frecuente pasar por alto las patentes porque se considera que las patentes son más un instrumento comercial que una fuente de información.

Según Schwander (2004), son muchas las razones por las que conviene utilizar sistemáticamente las bases de datos sobre patentes como fuente de información técnica, a saber:

- Es sencillo acceder a los documentos de patente.

En la actualidad se puede acceder de forma gratuita a muchas bases de datos sobre patentes que están en Internet, además, gracias a que las oficinas de patentes de todo el mundo acordaron una serie de normas de publicación, es posible disponer de bases de datos globales bien estructuradas en poco tiempo. Los datos sobre patentes se clasifican de acuerdo con un método aceptado de forma universal, en el que los campos técnicos se subdividen en subtemas muy específicos.

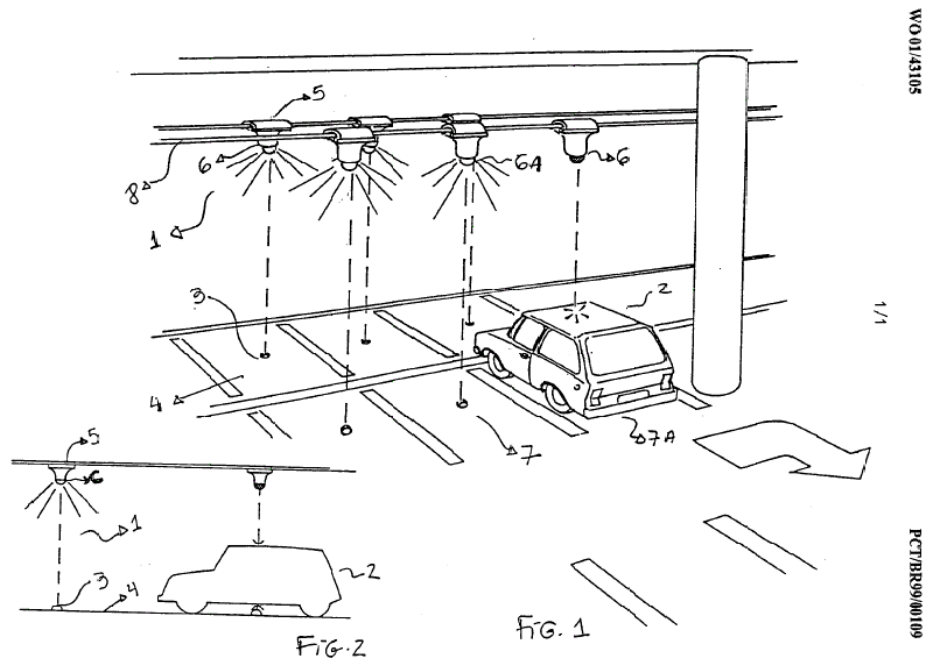


Figura 13. Dibujo Solicitud de patente PCT/BR99/00109. Fuente: Schwander, 2004.

“Esta patente se refiere a unos indicadores de que hay plazas libres de aparcamiento y está asignada a una subdivisión técnica de la Clasificación Internacional G08G1/14 en la que figuran otros 193 documentos de patente sobre el mismo tema” (Schwander, 2004).

- La información sobre patentes es de gran actualidad.

“[S]i una empresa desea obtener los derechos exclusivos sobre una invención, debe presentar una solicitud de patente que acabará siendo publicada y conocida por el público general” (ídem). Aunque existe un plazo entre el momento en que la invención ha sido realizada y la publicación de la solicitud de la patente (18 meses en la mayoría de los países), la publicación de la solicitud, es siempre la primera posibilidad que se tiene de acceder a las informaciones publicadas de la invención que generalmente se produce antes de que el producto este en el mercado.

- Las patentes ofrecen más que información técnica.

Dado que los documentos de patente pueden ser títulos legales de propiedad, aportan una valiosa información sobre las empresas que tienen la tecnología, sobre los inventores, sobre la duración de la titularidad, la libre disponibilidad de una tecnología cuando la patente haya caducado, etcétera. (Schwander, 2004)

Adicionalmente la información de patentes es útil por cuanto:

- La invención se incorpora al conocimiento técnico.

La invención aún cuando se encuentre restringida en su explotación, a través de su divulgación se incorpora al conocimiento técnico inspirando nuevas soluciones, al igual que las invenciones que siendo de uso público se mezclan con elementos nuevos ideados y aportados por el inventor.

- Los documentos de patente contienen información que no se encuentra en ningún otro sitio.

Teniendo en cuenta que en los documentos de las patentes se deben describir las invenciones de tal manera que las personas formadas en el campo de que se trate las puedan reproducir (la divulgación insuficiente de información puede ser motivo de denegación de una solicitud de patente), habrá en este tipo de documentos una información pormenorizada que no se encuentra en las publicaciones científicas clásicas.

Un ejemplo de la gran cantidad de información que se puede obtener a partir de una patente son las búsquedas por citas que permiten localizar documentos relacionados entre sí, y del que pueden considerarse distintos tipos de citas como los que se indican en la Figura 14.








Figura 14. Fuentes de información relacionadas con una patente. Fuente Arias, s.f

Según Arias (s.f) sin necesidad de consultar bases de datos especializadas y utilizando el criterio de las citas, a partir de la patente europea EP-1.020.119. “llegamos a localizar 32 patentes relacionadas, de las que además algunas de ellas son mencionadas varias veces, lo que nos hace pensar que se trata de los documentos más relevantes”.

Otro ejemplo que permite ilustrar la utilización de las patentes como fuente de información para el diseño es su consideración como antecedentes en los proyectos de trabajos de grado para optar al título de Licenciado en Diseño Industrial.

En este caso, se trata del primer trabajo de tesis de la EDI FADULA, “Máquina peladora de plátano Hartón grande”, de Oscar Sánchez (2014), que contempla en sus referentes únicamente documentos de patentes (1- US4446782 A, 2- US3451451 A, 3- US3627011 A, 4- US6591742 B1 , 5- US5497552 A) (Cuadro 6).

Identificar los Elementos Básicos o Comunes y Diferenciadores			
Antecedentes	Aspectos Evaluados	Comunes y Diferenciadores	
 1	Lugar de Uso	Industria Cocina	1 2 3 4 5
	Función	Desgusta Corta y Pela Corta y pela Pela	4 5 3 1 2
	Material	Acero Inoxidable	1 2 3 4 5
 2	Motor	Eléctrico Manual	1 2 3 4 5
	Corte al Plátano	Longitudinal	1 2 3 4 5
	Cantidad de Cortes	4 3	2 3 4 5 1
 3	Cantidad de Operarios	1	1 2 3 4 5
	Cantidad de Piezas	Gran cantidad de piezas Pocas piezas	1 2 3 4 5
	Sistema de Pelado	Cortando la concha del plátano Haciendo la concha del plátano Succionando la concha del plátano Removiendo la concha del plátano	1 4 2 3 5
 4	Utilidad del sistema de pelado	Completa media Nula	2 5 1 4 3
	Lavado después de pelar	Si No	3 1 2 4 5
	Deposito para residuos	Si No	4 1 2 3 5
 5			

Cuadro 6. Ejemplo de documentos de patentes como fuente de información. Fuente: Sánchez, 2014, p. 62.

### 3.1.1.3. Patentes como incentivo para los diseñadores

En la medida en que garantizan el reconocimiento y la retribución material. El reconocimiento de la autoría de la patente, al ser un derecho inalienable de el o los inventores y la retribución material ya sea en su condición de inventor sujeto a una relación de trabajo o como consecuencia de tener la titularidad de la patente.

### 3.1.1.4. Diseño Industrial

En este punto, al igual que se hizo con las patentes, se pretende ilustrar el aporte de la concepción jurídica del diseño industrial a la disciplina del mismo nombre a través de tres aspectos:

### 3.1.1.5. Las creaciones formales del diseño industrial como parte de la disciplina técnica del diseño industrial.



Las creaciones formales (diseño industrial) en su globalidad son parte del campo de acción de los Diseñadores Industriales. En la medida en que se pretende “con la modificación formal postulada dar al objeto una configuración de fantasía, que responda a exigencias estéticas, a concepciones originales o simplemente a dar satisfacción al gusto o a la moda” (Baylos, 1978, p. 770). Para lograrlo el diseñador, dentro del proceso de diseño, al establecer los requerimientos de diseño le da prioridad a los requerimientos *formales*. Referidos a los caracteres estéticos de un producto (estilo, unidad, interés, equilibrio, superficie) (Rodríguez, 1987, p. 59). Lo que se pretende es obtener un producto no mas ventajoso, sino mas atractivo y llamativo aumentando así su valor comercial.

El diseño industrial como figura jurídica la relacionamos al igual que los modelos de utilidad con actividades de rediseño, sin embargo, hay que estar claro que el rediseño en el caso de los diseños industriales se trata de un *rediseño* estético-formal o diseño de variante (Riba, 2000).

*Diseño de variante.* Tan solo implica la variación de las dimensiones o la disposición de determinados elementos o subconjuntos, sin que existan cambios en el principio de funcionamiento ni de la función. (p. 36)

#### 3.1.1.6. Diseño industrial como fuente de información.

Los registros de Diseño Industrial constituyen una fuente de información actual que puede al igual que las patentes ser utilizada en el proceso de diseño de productos, con la limitación propia que impone la característica fundamental de esta figura jurídica, la apariencia, sin embargo, dependiendo del sector industrial de que se trate así como de la dinámica productiva de la empresa puede ser determinante.

Tiene la ventaja de ser una fuente de información que abarca todos los sectores implicados con el diseño de productos, actualizada, y que ilustra la velocidad de creación formal de las industrias como los datos que en su oportunidad fueron aportados por la OAMI al publicar las estadísticas de 2004 de los registros de los Dibujos y Modelos Comunitarios (DMC) que señalaban que los DMC registrados y publicados se han triplicado con respecto a los efectuados en 2003 llegando a alcanzar los 57.765. Para ese momento Alemania se sitúa en primera posición (10.968) seguido de Italia (6.770) y los EE.UU (3.548). (OAMI, 2005). “Los residentes de China presentaron en 2012 en todo el mundo solicitudes que contenían casi 650.000 diseños industriales. A continuación figuraron los residentes de Alemania (76.369), la República de Corea (68.737) y los EE.UU. (45.245)” (OMPI, 2013a).



Otro dato interesante es conocer los sectores en los que mayormente se registran los diseños, en razón a las principales clases especificadas en las solicitudes de acuerdo a la clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales. Por ejemplo, en el marco del Sistema de la Haya, en 2012 las solicitudes internacionales que se ubicaron, por orden de importancia, en los primeros 5 lugares de mayor a menor fueron: clase 6 (mobiliario), clase 2 (artículos de vestir), clase 9 (envases, embalajes y recipientes), clase 14 (equipos de registro y comunicación) y clase 12 (medios de transporte) (OMPI, 2013b, p. 31).

Finalmente otro aspecto que es importante destacar del diseño como fuente de información tiene que ver con su objetivo, se trata del “enriquecimiento del patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria; patrimonio que va a satisfacer, a su vez, las exigencias estéticas de los consumidores” (Otero, 1977, p. 485). Fomenta “la creatividad en los sectores industriales, así como en las artes y artesanías tradicionales. Contribuye asimismo a la promoción de productos más innovadores y atractivos desde el punto de vista de la estética” (OMPI, 1999, p. 7).

#### 3.1.1.7. Diseño industrial como incentivo para los diseñadores.

En el sentido en que el derecho que se otorga sobre el diseño industrial “se concede como reconocimiento a la actividad creadora del autor” (Otero, 1977, p. 457), y garantiza la retribución material.

#### 3.1.2. Marca

Finalmente se hará referencia a las marcas como la última de las tres figuras jurídicas de la Propiedad Industrial relacionadas con el diseño.

##### 3.1.2.1. La marca como parte de la disciplina técnica del diseño industrial y como fuente de información.

Las marcas generalmente tienen componentes compositivos (color, textura, formas, materiales) que la caracterizan. Cuando se diseña un producto para una empresa que incorpora una marca determinada, por ejemplo: SONY, LEGO, Oral B o KIPLING, aún cuando se está trabajando con productos de una línea nueva existen requerimientos de diseño, que en el caso de KIPLING pudieran ser: costuras a la vista, tipo de cremallera, materiales, etc., que hay que mantener o resaltar para que la lectura del nuevo producto se relacione con la empresa, buscando así una “identidad corporativa”, de tal manera, se persigue que el diseño refuerce la marca para que los consumidores puedan identificar y comprar el producto con plena confianza, sobre la base de la

reputación y calidad del producto indicadas por su marca exclusiva. Por lo cual la marca añade significado y valor a los productos.

A este respecto Fiell Charlotte y Fill Peter (2001) afirman:

El concepto de “personalidad de marca” también se está convirtiendo en un factor importante en el mercado, pues los fabricantes intentan diferenciar sus productos de los de sus competidores. Por ello los aspectos relacionados con las marcas interesan cada vez más a los diseñadores industriales que trabajan con empresas con una identidad de marca establecida o necesitan incorporar nombres de marcas o logotipos en sus planes de diseño generales.

La importancia de la relación de la *identidad corporativa* y la marca se aprecia claramente en el éxito de *IBM, General Electric y Ford*. Estas empresas están entre las cinco primeras marcas del mundo, algo que han conseguido en gran medida gracias a la inversión de grandes recursos en planes integrados de diseño corporativo que comprenden estrategias de marca. La presentación de un “estilo de la casa”, tanto en los productos como en los envases, es fundamental para establecer una identidad de marca. Por ejemplo la estética funcionalista de los productos de *Braun* y el vocabulario de alta tecnología de *Bang & Olufsen* los hacen reconocibles al instante. (p. 593)

Actualmente, el trabajo de los diseñadores en la diferenciación de productos mediante la marca es básica, sobre todo en aquellos sectores en los que es difícil distinguir un producto de otro por sus prestaciones.

Por otra parte especial importancia reviste las clases en el sistema de marcas en cuando es posible, por ejemplo, conocer los sectores del mercado que estarían dedicando mayor esfuerzo a las marcas tridimensionales, área específica de interés para el diseño.

#### 3.1.2.2. La marca como incentivo para los diseñadores.

De la misma manera que en el caso de las patentes y de los diseños, la marcas es un incentivo para los diseñadores en el momento en que a través de ella se reconoce la autoría de su actividad creadora y se garantiza la retribución material.

### 4. EJEMPLOS SOBRE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A continuación se presentan algunos ejemplos de utilización del sistema de propiedad industrial distintos a su función principal de proteger el resultado de una actividad creativa. Todos los casos se soportan sobre la base de la utilización de documentos de patentes a excepción del

estudio sobre los indicadores de actividad, realizado en Venezuela, en donde se incluyen las solicitudes de diseño industrial.

#### 4.1. Desde la Vigilancia tecnología

La Vigilancia tecnológica, definida como el proceso que “consiste en realizar de manera sistemática la captura, el análisis, la difusión y la explotación de las informaciones técnicas útiles para la supervivencia y el crecimiento de la empresa” (Escora y Maspons, s.f, p. 5), sirve no solo para los proyectos de innovación sino para establecer estrategias empresariales<sup>12</sup>, en la medida en que permiten conocer:

- Las tecnologías en las que se está investigando (publicando o patentando) en una determinada área
- Las soluciones tecnológicas disponibles
- Las tecnologías emergentes que están apareciendo
- La dinámica de las tecnologías (que tecnologías se están imponiendo y cuales se están quedando obsoletas)
- Las líneas de investigación y las trayectorias tecnológicas de las principales empresas que compiten en el área
- Los centros de investigación, equipos y personas líderes en la generación de nuevas tecnologías, capaces de transferir tecnologías. (pp. 2-3)

A tal efecto se presentan dos herramientas que favorecen la vigilancia tecnológica que, entre otros documentos, utilizan las patentes como fuente de información, como son: los mapas tecnológicos y la coocurrencia.

##### 4.1.1. Mapas Tecnológicos

Los mapas tecnológicos “[s]on representaciones visuales del estado de la tecnología en un ámbito o área determinados, obtenidos a partir del tratamiento de la información contenida en bases de datos de patentes y artículos” (Escorsa et al., 2000). Los mapas presentan gráficamente, de forma sintética, las tecnologías en que se ha investigado más, y en consecuencia, publicado y patentado más en un período determinado. Permiten también detectar aquellas tecnologías emergentes que están experimentando una rápida expansión mediante la comparación con mapas correspondientes a períodos anteriores.

---

<sup>12</sup> Entendiendo como estrategia empresarial “la elección, tras el análisis de la competencia y del entorno futuro, de las áreas donde actuará la empresa y la determinación de la intensidad y naturaleza de esta actuación” (Escorsa, P. Maspons R., s.f, p. 3)

Los mapas permiten detectar información importante para la empresa o para la investigación a partir de datos que si se tomaran de manera aislada carecerían de significado (datos débiles). Por ejemplo,

El incremento rápido del número de patentes en una determinada clase de la Clasificación Internacional de Patentes es también indicio de que algo está sucediendo en él. Es evidente que captar estas señales débiles puede tener gran importancia en la estrategia tecnológica de la empresa y en la selección de su cartera de proyectos. (Escorsa y Maspons, s.f, p. 10)

Sin embargo para la elaboración de los mapas tecnológicos se requiere del análisis de la coocurrencia de palabras. (Escorsa et al, 2000)

#### 4.1.2. Coocurrencia (*co-word*)

Según Escorsa, Rodríguez y Maspons (2000) la coocurrencia permite identificar por ejemplo temas o aspectos relacionados con una investigación, a partir de la aparición conjunta de dos o mas palabra, lo cual “significará que existe “proximidad” o “relación” entre ambas palabras” en campos tales como títulos, resúmenes o en el propio texto.

Existen otras posibilidades de análisis de coocurrencias que pueden ofrecer también resultados muy reveladores: coocurrencias entre palabras clave de productos y/o tecnologías y empresas (que permite detectar en que productos y/o tecnologías trabajan las empresas de un sector), empresas-grupos de patentes (para conocer las áreas en que está patentando cada empresa), productos/tecnologías-grupos de patentes, palabras clave-países, etc. Con frecuencia el análisis de una área tecnológica requiere el tratamiento de la información contenida en miles de registros.(idem)

Los orígenes de la coocurrencia se ubican en París, en los años 80 producto de una colaboración entre Jean-Pierre Courtial y su equipo del Centre de Sociologie de L’Innovation (CSI) de la École des Mines de París y el Institut National d’Information Scientifique et Technique (INIST), “donde propusieron emplear un conjunto de índices estadísticos que definían el grado de relación que tenían las palabras contenidas en las bases de datos” (Rodríguez citado por Escorsa et al, 2000)

#### 4.1.3. Utilización de documentos de patente, modelo de utilidad y diseño industrial como indicadores de actividad.

Los indicadores de actividad se analizan a través de tres aspectos fundamentales: número y distribución de las solicitudes, en este caso, productividad de los innovadores, ciudades, países,

etc. Es uno de los mas utilizados y también de los mas sencillos. Se puede así determinar dinamismo en un campo tecnológico, productividad de un organismo, etc. (González, 2002)

Con el objeto de ilustrar la amplitud de áreas o campos que puede cubrir el trabajo de un diseñador industrial y que las mismas no se corresponden exclusivamente con la apariencia estética de un producto se realizó en Venezuela un estudio sobre 2978 documentos de solicitudes de patente, modelo de utilidad y diseño publicados en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) del año 2001, para identificar en primera instancia los segmentos de la industria que mas se han preocupado por la protección de sus creaciones (Vega, 2003 pp. 148-151). Algunos de los resultados fueron los siguientes:

#### 4.1.3.1. Solicitudes que se consideran diseño industrial.

Basándose en los criterios desarrollados, relativo a la amplitud de protección de los diseños industriales en su concepción técnica, se han identificado las solicitudes que corresponden a los diseños industriales.

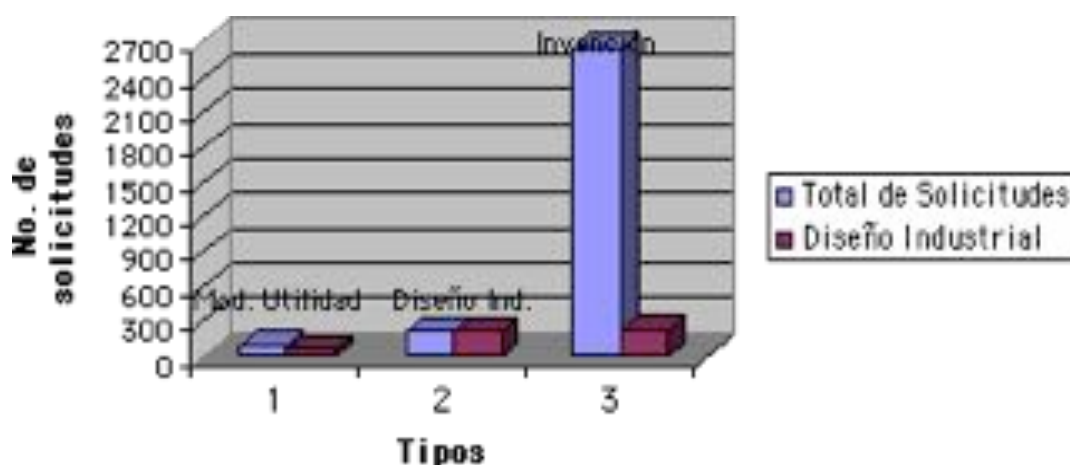


Gráfico 6. Solicitudes que se consideran Diseño Industrial. Fuente: Vega, 2003, p.148

De 221 solicitudes de diseño industrial para el año 2001, 221 pueden considerarse diseños industriales según el concepto técnico del mismo, lo que representa el 100 % de las solicitudes.

De 98 solicitudes de modelo de utilidad 53 pueden considerarse diseños industriales, lo que representa un 53 %

De 2659 solicitudes de patente de invención 226 pueden considerarse diseños industriales, lo que representa un 4,9 %.

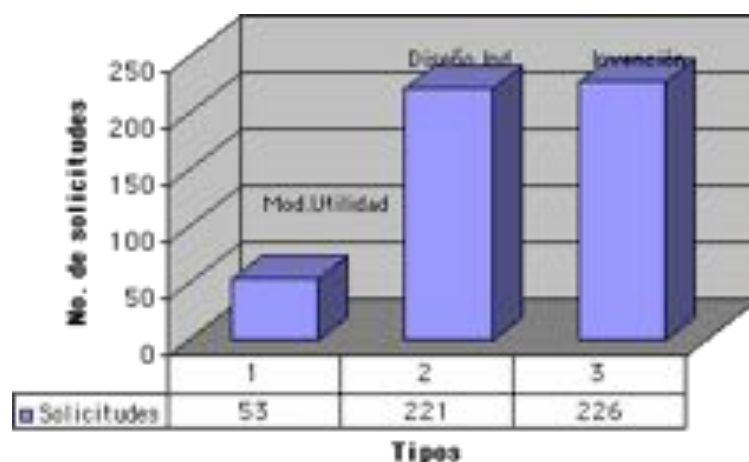


Gráfico 7. Protección del Diseño Industrial en Venezuela. Fuente Vega, 2003, p. 149

#### 4.1.3.2. Solicitudes de la industria venezolana

Una vez detectadas las solicitudes que corresponden al área del diseño industrial, se determinan los sectores de la industria venezolana que estarían solicitando la protección de sus diseños industriales. Según la información analizada, la industria del embalaje presenta un liderazgo, con el mayor número de solicitudes, seguida de los artículos de higiene personal, utilidades domésticas, vehículos, artículos de escritorio, construcción, y juguetes entre otros.

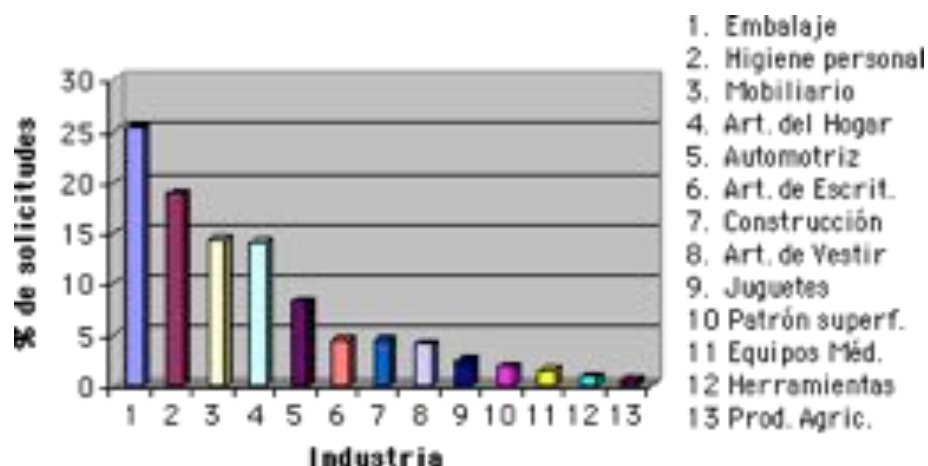


Gráfico 8. Solicitudes de la Industria Venezolana. Fuente: Vega, 2003, p. 150

Dentro del segmento del embalaje se destacan los recipientes para alimentos; frascos para usos diversos; recipientes o bolsas con sistemas de cierre; tapas o cubiertas; recipientes para cosméticos; contenedores en general y específicos para botellas; aplicadores o dispensadores de líquidos de limpieza entre otros.

La industria de el sector de higiene personal orienta mayoritariamente las solicitudes de protección al sector de los pañales tanto infantiles como de adultos, los cepillos de dientes también son un fuerte en este sector.

En el sector de las utilidades domésticas, la preocupación de la industria esta principalmente volteada a los elementos de cocina, tales como: batidor manual, jarra, olla, encendedor, etc. Seguida por utensilios para la limpieza como esponjas, medidores, tobos, escobas, etc.

La industria mobiliaria o de equipamiento residencial y comercial /industrial esta preocupada por proteger: dispensadores para el comercio/industria de papel y jabón; seguido por los exhibidores modulares de comida y comercio, muebles de oficina como archivos, escritorios y sillas .

La industria de vehículos, direcciona la protección prioritariamente al diseño de las llantas, a las uniones y armazones siendo una de sus últimas prioridades la protección de los diseños de autos.

Los datos anteriores, corresponden a las solicitudes en general de invención, modelo de utilidad y patentes de invención, sin embargo, resulta interesante conocer como se comporta cada una de estas solicitudes en particular:

- De las solicitudes de *diseño industrial* aparece como la mas numerosa el sector mobiliario con los dispensadores de papel y jabón.
- De las solicitudes de *modelo de utilidad* se evidencia que la mayoría corresponde al sector embalaje con los envases para alimentos.
- De las solicitudes de *patente de invención* se desprende que el sector de higiene personal y el de los pañales para niños y adultos mantienen el liderazgo.

#### 4.1.3.3. Nacionalidad y residencia de los titulares de derecho.

Antes de exponer los resultados conviene aclarar que los datos obtenidos se desprenden de la información que proporciona el aspecto correspondiente al titular (persona natural o jurídica) en el documento de la solicitud, que incluye el lugar de residencia.

Los titulares de los derechos son mayoritariamente extranjeros con un 81 % aproximadamente, correspondiéndole a Estados Unidos un 55 % seguido por Holanda 4,2 %; Suecia 3,8 %; Brasil 3%; España 2,2 % entre otros. La presencia dominante de solicitudes de Estados Unidos evidencia la relación que existe con este país, considerado entre los primeros socios comerciales.

Venezuela cuenta con un 19 % de solicitudes, la mayoría de los titulares corresponden a la ciudad de Caracas con un 12 % aproximadamente, le siguen Miranda 1,4 %, Zulia 1 %, Táchira 1 %, Aragua 1 %, Mérida 0,6 %, entre otros.

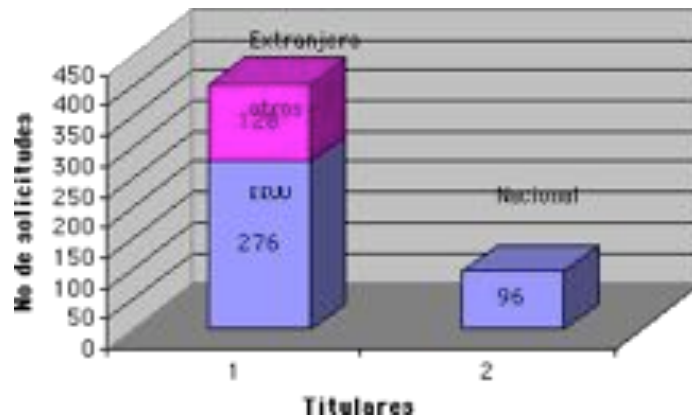


Gráfico 9. Procedencia de los Titulares. Fuente: Vega, 2003, p. 152.

Las solicitudes de Estados Unidos corresponden a solicitudes de invención en primer lugar y a solicitudes de diseño en segundo lugar, cabe destacar que solo cuentan con una solicitud de modelo de utilidad en el año referido.

En cuanto a las solicitudes realizadas por titulares venezolanos, las correspondientes a diseño industrial y a modelo de utilidad, no presentan gran diferencia, por muy pequeño rango hay más solicitudes de diseño que de modelo de utilidad, quedando en último término las solicitudes de patentes de invención.

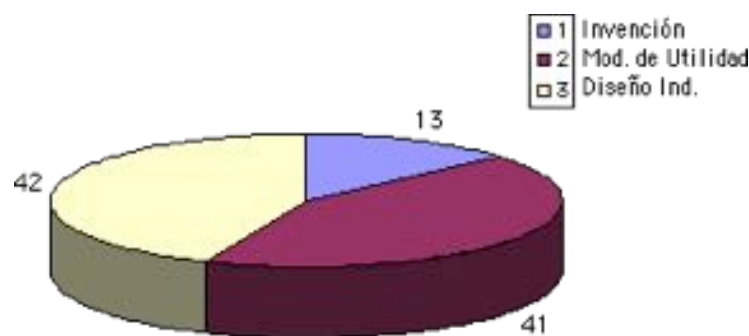


Gráfico 10. Solicitudes de Titulares Nacionales. Fuente: Vega, 2003, p. 153

#### 4.1.4. Método creativos

Las ideas creativas y originales pueden ocurrir de manera espontánea o con la ayuda de métodos creativos. Los métodos creativos al buscar generar y exteriorizar ideas, “[e]n general, tratan de



incrementar el flujo de ideas, eliminando los bloqueos mentales que inhiben la creatividad, o ampliando el área en la cual se buscan soluciones”. (Cross, 1999, p.47).

El método creativo más comúnmente utilizado es la tormenta de ideas (lluvia de ideas, *brainstorming*). Sin embargo, dentro del área de estudio, de este apartado en concreto, métodos creativos que tienen relación con el sistema de propiedad industrial, se han identificado dos casos.

El primero, el TRIZ, es un método que pudiera identificarse como consolidado en la medida en que forma parte de programas de formación académica (Lloveras, 2007, p. 7), cuanta con una amplia bibliografía en la materia, y adicionalmente, ha generado la creación de programas informáticos como por ejemplo el CREAX innovation suite (creax.com, s.f).

El segundo caso, Metodologías de Axiomas y corolarios de patentabilidad, DFF, MFP y MFNO, si bien no pudiera considerarse consolidado según los parámetros del anterior, en la medida en que se circunscribe al área de resultado de una tesis de investigación doctoral, se considera especialmente relevante por cuanto constituye un antecedente directo de los métodos desarrollados en el presente trabajo.

#### 4.1.4.1. TRIZ y otras variantes

El desarrollo del TRIZ, ha objeto de mejorar su implementación, ha experimentado distintas variantes algunas de las cuales se señalan de manera general en este apartado.

- TRIZ

TRIZ, acrónimo en ruso de la “Teoría de Resolución Analítica de Problemas Inventivos”, fue desarrollado por Genrich Altshuller en la extinta Unión Soviética, cuando siendo examinador de patentes, en 1946, “revisando y analizando patentes, identificó unas pautas inventivas y sentó las bases de TRIZ”. (Altshuller, 1997, p. 17). Su primera publicación sobre el TRIZ la realizó en 1956 (ídem, p. 18) y el primer seminario en 1968 (García, Gómez, Collado-Ruiz, Peris, Ferrer, y Gómez-Senent, 2010, p. 156).

Es un método probado a nivel internacional para potenciar la innovación. Según José Vicente Gomila

En Estados Unidos empresas como Motorola, Digital Equipment, Ford Motor o Procter & Gamble, en Asia Toyota, Mitsubishi, Honda o LG Electronics y en Europa empresas

como Tetra Pack, Electrolux, Unilever, Nokia, Barilla o Ericson, por citar a las más conocidas, están aplicando TRIZ para el desarrollo de nuevos productos y procesos. (ídem, p. 15)

Los trabajos sobre TRIZ empezaron con la hipótesis de que existen principios universales de invención que constituyen la base para innovaciones creativas que avanzan la tecnología: si tales principios se pudieran identificar y codificar, se podrían enseñar a los técnicos, a fin de hacer el proceso innovador más predecible.

Los tres hallazgos de esta investigación son:

Los problemas tecnológicos y sus soluciones se repiten en muy diversos sectores y disciplinas. Había pautas y tendencias en común en muy diversos sectores y disciplinas. Muchas innovaciones utilizan fenómenos y conocimientos originalmente desarrollados en otros campos. (Philips, s.f)

En síntesis, los pasos para resolver problemas TRIZ implican:

*Identificación del problema.* Se trata de conocer a fondo el sistema en que se presenta el problema: sus funciones, necesidades, efectos, objetivos.

*Formulación del problema.* Localizar las contradicciones o conflictos existentes en las posibles soluciones.

*Búsqueda de problemas bien solucionados en el pasado.* Altshuller ha identificado treinta y nueve características técnicas que ocasionan los conflictos (peso de un objeto en movimiento, peso de un objeto estático, velocidad, presión, forma, temperatura, energía, etc.)

*Búsqueda de soluciones [análogas] adecuadas al problema presente.* Altshuller ha inventariado también cuarenta principios inventivos que pueden sugerir soluciones a los ingenieros. Algunos de estos principios son:

- Segmentación. Dividir un objeto en partes.
- ...
- Asimetría. Reemplazar una forma simétrica por otra asimétrica.
- Universalidad. Conseguir que un objeto preste varias funciones... (Escorsa y Valls, 2003, p. 207)

Algunas variantes que han surgido que buscan simplificar el método facilitando el aprendizaje y la aplicación son: ASIT (*Advanced Systematic Inventive Thinking*) (Horowitz, s.f), USIT (*Unified structured inventive thinking*) (Sickafus, 1998) y *Breakthrough Thinking*. (Nakagawa, 2003)

4.1.4.2. Metodologías de Axiomas y corolarios de patentabilidad, DFF, MFP y MFNO.

Estrategias Empresariales para la Propiedad Industrial: Protección, Diseño y Transferencia de tecnología. Francisco Sánchez. Tesis doctoral 2005.

El estudio implica un acercamiento técnico a la Ley de Patentes española a través del planteamiento y desarrollo de estrategias para las prácticas profesionales, asociando las condiciones de patentabilidad de las invenciones con metodologías de análisis, comparación y síntesis de productos.

El autor refiere como principal aporte “el hecho de reflexionar sobre ciertos aspectos técnicos de la Propiedad Industrial que raramente son tenidos en cuenta en procesos de I+D+I, protección y comercialización de productos” (Sánchez, 2005, p. 8), sus beneficiarios han sido identificados como empresas, universidades y centros de I+D+I relacionados con el diseño de productos.

Como soporte documental el autor se apoya, desde el área jurídica, en la Ley de Régimen Jurídico de Patentes y Modelos de Utilidad (Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes) específicamente lo concerniente al Título II sobre Patentabilidad así como en la revisión bibliográfica de distintos juristas relacionadas con la materia. Desde la consideración técnica de la materia legislativa, la mayoría de las referencias consultadas son “recomendaciones sobre cómo redactar patentes, explicaciones directamente extraídas de la ley sobre lo que es o no patentable y metodologías sobre cómo valorar el precio de una patente” (p. 9), siendo el documento más avanzado, identificado, en el estado del arte la “Guidelines for Examinations in the European Patent Office” (Sánchez, 2005, p. 10).

A partir de lo cual se establecen una serie de metodologías, a saber:

- Reglas definidas como **axiomas y corolarios de patentabilidad**.
- **Descomposición Físico-Funcional**, DFF. Se analizan productos, procesos y sistemas por descomposición en pares Función-forma relacionándolos y jerarquizándolos entre sí.
- **Matriz de Funcionalidades Protegidas**, MFP. Compara invenciones descompuestas en sus pares función-forma, posteriormente, atendiendo a los axiomas y corolarios de patentabilidad, determina las razones por las que una invención podría anticipar a otra.
- **Matriz de Funcionalidades no protegidas**, MFNP. Considera las diferentes maneras de modificar un producto manteniendo las prestaciones y funcionalidad, para diferenciarse del Estado de la Técnica (pp. 22-23).

Para concluir exponiendo como pueden aplicarse las metodologías señaladas al diseño de invenciones, la redacción de patentes, la defensa o ataque en contra de litigio y la valoración de patentes en caso de transferencia de tecnología.

Así las cosas:

- **Los axiomas y corolarios** identificados con los requisitos de patentabilidad de la ley española que son tomados en cuenta al momento de comparar la invención con el estado de la técnica son:

AXIOMA	COROLARIO
<b>1 Axioma de existencia de invención</b> Para que una idea, un sistema, un producto o un proceso pueda ser patentada, es necesario que sea una invención, en el sentido de la Ley de Patentes.	1.1. Una invención debe tener un carácter técnico y concreto. 1.2. Los descubrimientos no son invenciones. 1.3. Las teorías científicas no son invenciones. 1.4. Los métodos matemáticos no son invenciones. 1.5. Las creaciones estéticas no son invenciones. 1.6. Las obras científicas no son invenciones. 1.7. Los planes, las reglas y los métodos para todo tipo de actividades intelectuales no son patentables. 1.8. Los programas para computadoras no son patentables. 1.9. Cualquier forma de presentar una información, definida únicamente por el contenido de dicha información, no es patentable. 1.10. Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres^ no son patentables. 1.11. Las variedades biológicas, las razas animales, etc., no son patentables.
<b>2 Axioma de novedad</b> Para poder ser patentada, la invención ha de ser nueva	2.1. Se considera que una invención es nueva si, según la opinión de un experto en la materia, esta no se deriva directamente y sin ambigüedad de un documento del estado de la técnica. 2.2. Para el análisis de la novedad, el estado de la técnica para una fecha determinada comprende también las solicitudes de patente y modelos de utilidad que, aunque su fecha de publicación fuese posterior a la considerada, su fecha de presentación fuese anterior. 2.3. El estado de la técnica viene dado por las solicitudes completas, es decir por su descripción o memoria, planos y reivindicaciones, y por otros documentos a los que en estos se refieran explícitamente. 2.4. En caso de discrepancias o errores en la traducción de una patente extranjera, se considera como válida la descripción realizada en el idioma original. 2.5. Para comprobar la novedad de una invención se ha de comparar esta con cada uno de los documentos del estado de la técnica considerándolos de manera individual. 2.6. Al evaluar la novedad de una patente, el examinador se debe situar mentalmente en el momento de presentación de la misma, no debiendo considerar como obvias las derivaciones o variantes que no lo eran en el momento de su presentación. 2.7. La descripción de un descubrimiento genérico no destruye la novedad de ningún ejemplo específico que esté dentro de los términos de ese descubrimiento genérico, pero un descubrimiento específico sobre un tema destruye la novedad de una reivindicación genérica que incluyera ese primer descubrimiento específico. 2.8. La aplicación de una invención en un campo determinado destruye la novedad para

	esa invención en ese tipo de aplicación, pero no en otras aplicaciones novedosas.
	2.9. En caso de duda sobre la novedad de una invención, es preferible darla en principio por válida y esperar a analizar su actividad inventiva.
<b>3 Axioma de actividad inventiva</b> Para poder ser patentada, la invención debe haber implicado una actividad inventiva	3.1. Una invención que carece de novedad tiene nula actividad inventiva. 3.2. Si a la vista del estado de la técnica se considera que un experto en la materia sobre la que versa la invención hubiese llegado a una solución igual o similar de manera directa, no se otorgará actividad inventiva a dicha invención. 3.3. Al evaluar la actividad inventiva de una patente, se deben considerar conjuntamente todos los documentos o tecnología previa que para un experto en la materia, en la fecha de solicitud, hubiese sido obvio haber combinado. 3.4. Al evaluar la actividad inventiva de una patente, esta ha de considerarse en conjunto. No es válido, por tanto, despojar de actividad inventiva a una patente en la que, tomadas individualmente, todas sus partes resultan obvias, aunque no así el propio conjunto. 3.5. Se debe otorgar actividad inventiva a una Invención aparentemente sencilla a la que se llega fácilmente después de formular un problema de manera nueva, ingeniosa o distinta a como se venía realizando. 3.6. Se debe otorgar actividad inventiva a una invención que se pueda haber derivado sencillamente de una investigación no obvia. 3.7. Tenderemos a otorgar actividad inventiva a las propuestas nuevas que, aunque de manera simple y sencilla, solucionan problemas planteados desde hace tiempo. 3.8. Las invenciones que se basan en una aplicación de medidas ya conocidas, pero de una forma no obvia, suponen una actividad inventiva que debe ser reconocida. 3.9. Las invenciones que se basan en una yuxtaposición de productos o sistemas ya conocidos, pero que juntos producen efectos distintos a los esperados, implican una actividad inventiva que debe ser reconocida. 3.10. Las invenciones que se basan en una selección no obvia de parámetros o posibilidades conocidas o acotadas, implican una actividad inventiva que debe ser reconocida. 3.11. Las invenciones que en su planteamiento vencen un prejuicio técnico existente, implican una actividad inventiva que debe ser reconocida.
<b>4 Axioma de aplicación industrial</b> Para poder ser patentada, la invención ha de ser susceptible de aplicación industrial	4.1. Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando puede ser fabricada o utilizada en cualquier clase de industria, incluida la agrícola. 4.2. La necesidad de que sea susceptible de aplicación industrial no implica la obligatoriedad de que la Invención trate de máquinas o de la fabricación de un artículo. 4.3. Una invención que manifieste claramente que en su funcionamiento se violan las leyes físicas, no es susceptible de aplicación industrial, y portante no puede patentarse. 4.4. Los métodos de análisis deberían ser considerados como invenciones susceptibles de aplicación industrial, y por lo tanto patentables, si el análisis es aplicable a la mejora o control de un producto, aparato o proceso que sea por sí mismo susceptible de aplicación industrial 4.5. Los métodos para el tratamiento del cuerpo humano o de animales por cirugía, los métodos terapéuticos y de diagnósticos practicados en los mismos, no deben considerarse invenciones susceptibles de aplicación industrial, y por tanto no pueden ser patentados.

Cuadro 7. Axiomas y corolarios de patentabilidad. Fuente: elaboración propia a partir de la información de Sánchez, F., 2005, pp. 26-60

- La **Descomposición Físico-Funcional**, DFF, se fundamenta en un sistema de jerarquía de dependencia (Figura 15) que va de lo general a lo particular (p.e.: Nivel 0 a Nivel 3) donde se determinan los requerimientos funcionales (RF) así como los principios de solución (PD) que satisfacen los RF y las restricciones (RT) planteadas. A partir del cual (p.e: PD nivel 0), se genera otro nivel de requerimientos funcionales (p.e: paso 2) con su correspondiente(s) solución(es) (p.e: paso 3) y así hasta “definir totalmente las funcionalidades de cada una de las partes implicadas en el diseño”.

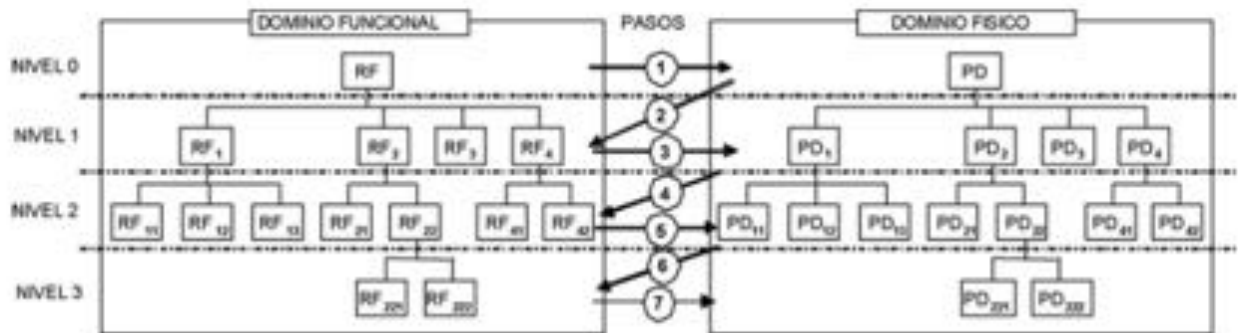


Figura 15. Ejemplo de jerarquía para los RF y los PD, y el proceso de zigzagado entre ambos. Fuente: Sánchez, Solana, Maldonado y López, 2008, p. 355

La descomposición físico-funcional se realiza en forma de árbol, cada nodo del diagrama, compuesto por un rectángulo, esta dividido en dos cuerpos que constituyen dos entradas: la superior, se refiere al requisito funcional, y la inferior, a su correspondiente parámetro de diseño (Figura 16)<sup>13</sup>:

En la parte superior escribimos la función o requisito funcional, RF, que esa parte de la Invención pretende solucionar (respondería a la pregunta ¿qué?), y

En la inferior apuntamos la forma física o parámetro de diseño, PD, con que se ha satisfecho el requisito funcional descrito (respondería a la pregunta ¿cómo?). En los casos en que se pueda, se numerará cada parte de manera idéntica a como está realizado en la memoria de la solicitud. (Sánchez, 2005, p. 79)

<sup>13</sup>

Ejemplo del requisito funcional y de su parámetro de diseño pueden leerse en el cuadro 8 por cuanto la calidad de la imagen del diagrama citado solo permite observar la estructura (la forma) mas no conocer su contenido.





- **Matriz de Funcionalidades Protegidas, MFP**

La comparación entre la invención y las patentes del estado de la técnica se realiza de manera individual, en combinación (más de un documento de patente comparado con la información de referencia) solo en lo que respecta a la valoración de la invención, sobre la base de los requisitos funcionales y parámetros de diseño identificados en la matriz de Descomposición Físico-Funcional

El resultado final de la comparación se presenta en la matriz de Funcionalidades Protegidas (Cuadro 9) la cual sintetiza toda la información evidenciando en dos columnas, una para novedad y otra para invención, con colores y con la identificación del corolario que corresponda según la incidencia que tiene la patentabilidad en cada parámetro funcional y de diseño (razones de la anticipación).

Matriz de comparación del Modelo de utilidad US/02913 con el Estado de la Técnica			VALORACIÓN FINAL	
- Anticipación completa:  - Anticipación parcial o le 			ANÁLISIS NOVEDAD	ANÁLISIS ACTIVIDAD INVENTIVA
- Inscripciones en recuadros: Axiomas o corolarios por los que se				
I	1	Car soporte al paciente Estructura del paciente		
	1.1	Soporte general		
	1.1.1	Una o varias unidades programadas (1)		
	1.1.2	Resorte móvil de dentado		
	1.1.3	Casquilla de sujeción (2)		
	1.1.4	Resorte móvil de dentado		
	1.1.5	Resorte móvil de dentado		
	1.2	Resorte la dentado		
	1.3	Resorte móvil de dentado		
	1.4	Resorte móvil de dentado		
II	2	Portador de elementos y emballados Presión de sujeción: manivela (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)	C2.6	C3.2, C4.7, C3.8
	2.1	Resorte el dentado	C2.6	C3.2, C4.7, C3.8
	2.2	Resorte móvil de dentado		
	2.3	Resorte móvil de dentado		
	2.4	Resorte móvil de dentado		
	2.5	Resorte móvil de dentado		
	2.6	Resorte móvil de dentado		
	2.7	Resorte móvil de dentado		
	2.8	Resorte móvil de dentado		
	2.9	Resorte móvil de dentado		
III	3	Car soporte al paciente Estructura del paciente		
	3.1	Car soporte al paciente		
	3.2	Car soporte al paciente		
	3.3	Car soporte al paciente		
	3.4	Car soporte al paciente		
	3.5	Car soporte al paciente		
	3.6	Car soporte al paciente		
	3.7	Car soporte al paciente		
	3.8	Car soporte al paciente		
	3.9	Car soporte al paciente		

Cuadro 9. Matriz de funcionalidades protegidas (Parte de ). Fuente: Sánchez, 2005, p. 117



Un ejemplo que permite ilustrar la interpretación de los corolarios con respecto a los parámetros evaluados es el siguiente:

... aunque el Modelo de Utilidad U9102796 tiene un asiento [estado de la técnica], se considera que haberlo incluido en un patinete motorizado tiene cierta novedad y actividad inventiva, ya que cuando se presentó el Modelo de Utilidad estudiado ya existían patinetes motorizados desde hacía años (según se ve en la tabla de la tecnología previa). Por tanto, según el Corolario 2.6, debemos situarnos mentalmente en el momento de la presentación, no considerando obvio lo que hoy lo parece pero entonces no lo era, y según el Corolario 3.7, debemos otorgar actividad inventiva a soluciones aparentemente sencillas que llevaban tiempo sin ser propuestas.

Para la comparación de la invención con el estado de la técnica se establecen los siguientes pasos:

**Paso 1 :** Comprobar la fecha o fechas de prioridad de cada documento...

**Paso 2:** Comparar el documento más similar del estado de la técnica con la Descomposición Físico - Funcional de la patente a estudiar...

**Paso 3:** Apuntar las razones de la anticipación...

**Paso 4:** Analizar cada uno de los documentos restantes y compararlos con la patente estudiada...

**Paso 5:** Combinación de documentos para estudiar la actividad inventiva...

**Paso 6:** Elaboración de la **Matriz de Funcionalidades Protegidas**...

**Paso 7:** Análisis en conjunto ...

**Paso 8:** Valoración final...(Sánchez, 2005, pp. 98-102)

### **Matriz de Funcionalidades no protegidas, MFNP.**

Una vez comparada la invención con el estado de la técnica se identifican aspectos que pueden ser mejorados para superar los axiomas y corolarios de patentabilidad para lo cual el autor identifica diversas maneras de poder generar nuevos planteamientos frente a un producto, proceso o sistema existente, como son:

- Realizar una investigación que dé luz sobre nuevos PD's o nuevos RF's no descubiertos o planteados anteriormente.
- Traer soluciones existentes en otros campos técnicos (por lo tanto sin novedad global), pero con la novedad de no haberse aplicado anteriormente en ese campo concreto, y venciendo para ello alguna traba o dificultad, es decir, demostrando actividad inventiva. A estos los llamamos **planteamientos extrapolados**.

- Aplicar técnicas de creatividad que permitan ver los RF's y los PD's de los distintos niveles de la invención desde nuevos puntos de vista no explorados hasta la fecha. (Sánchez, 2005, pp. 123-124)

Planteadas las nuevas alternativas a las soluciones existentes en el Estado de la Técnica, se repite el proceso de análisis de antecedentes (MFP) para determinar si estas nuevas opciones cumplen con los requisitos de grado de novedad y de actividad inventiva, la matriz resultante que implica la comparación de nuevas ideas se identifica como **Matriz de Funcionalidades No Protegidas**

La metodología propuesta se resume de la siguiente manera:

**Paso 1:** Elegir un par función - forma de la DFF de una invención para el que se quiera obtener planteamientos análogos o sustitutivos...

**Paso 2:** Realizar una búsqueda sobre el Estado de la Técnica ...

**Paso 3:** Realizar la Matriz de Funcionalidades Protegidas ...

**Paso 4:** Realizar planteamientos análogos o sustitutivos de los existentes en el Estado de la Técnica...

**Paso 5:** Realizar la Descomposición Físico - Funcional de estos nuevos planteamientos...

**Paso 6:** Ampliar la búsqueda sobre el Estado de la Técnica a nuevas áreas que pudieran anticipar los nuevos planteamientos

**Paso 7:** Realizar la matriz de comparación de los nuevos planteamientos con el Estado de la Técnica...

**Paso 8:** Combinación de documentos para estudiar la actividad inventiva ...

**Paso 9:** Realizar una valoración en conjunto...

**Paso 10:** Valoración final...

**Paso 11:** Depuración de la Matriz de Funcionalidades No Protegidas. Realizados los pasos anteriores, depuraremos la matriz, dejando únicamente las nuevas proposiciones de productos análogos o sustitutivos que tendrían novedad y actividad inventiva, junto con las razones o corolarios en que se fundamenta dicha valoración. (Sánchez, 2005, pp. 129-132)

Se plantea que las metodologías y herramientas propuesta son útiles para establecer nuevas estrategias, a saber:

**Diseño: Diseño para la Protección.** A través del conocimiento y el análisis del Estado de la Técnica con el que se va a comparar un producto cuando se vaya a presentar su Patente o Modelo de Utilidad, estaremos en disposición de **variar el diseño** de ciertas partes del mismo para, sin modificar su utilidad y prestaciones, aumentar sus

posibilidades de patentabilidad.

**Protección: Redacción de Patentes.** Conocer el Estado de la Técnica y haber realizado la Matriz de Funcionalidades No Protegidas nos permitirá estudiar qué posibilidades podría tener una empresa competidora de proteger un producto análogo o sustitutivo al que pretendemos patentar. Así podremos, en cierta medida, adelantarnos incluyendo dichas posibilidades en el paraguas de cobertura de nuestro título de propiedad industrial.

En definitiva, aumentaremos la robustez del mismo.

**Defensa y ataque: Litigios de Patentes.** Tener clara la situación de una patente en relación con el estado de la técnica, y poder fundamentar dicha convicción con unas herramientas sencillas y difícilmente refutables como son la DFF y la MFP, nos permitirá afrontar de manera ventajosa posibles litigios donde se vean implicadas patentes, bien sea para plantear una estrategia de defensa como de ataque.

**Transferencia de Tecnología: Valoración de Patentes.** Estar seguros de la patentabilidad y robustez de nuestro registro, o por el contrario, ser conscientes de la debilidad de una patente, nos ayudará sin duda a estimar adecuadamente el valor y el precio de la misma, utilizando cualquiera de los métodos utilizados en la actualidad: por opciones, por riesgos, etc. (ídem, pp. 147-148)

## 4.2. Transferencia de tecnología.

En un estudio preparado por la Secretarías de la OMPI (2009) a solicitud del Comité Permanente de Derecho de Patentes (SCP) sobre la transferencia de tecnología, se establece

El término “transferencia de tecnología” puede entenderse en un sentido limitado o amplio cuando se utiliza en el contexto de la propiedad intelectual, especialmente, en el ámbito de las patentes. Entendida de manera amplia, la transferencia de tecnología es una serie de procesos destinados a compartir ideas, conocimientos, tecnologías y capacidades con otro particular o institución (por ejemplo, una empresa, una universidad o un organismo gubernamental) y la adquisición por la otra parte de esas ideas, conocimientos, tecnologías y capacidades. En el contexto de la transferencia de tecnología del sector público y de las universidades al sector privado, el término “transferencia de tecnología” se utiliza a veces en sentido más estricto: se trata de un sinónimo de “comercialización de tecnología” mediante el cual se aplican los resultados de investigaciones científicas básicas efectuadas por universidades y organismos de investigación públicos a los productos comerciales y prácticos de empresas privadas que tienen como destino el mercado. (Secretaría de la OMPI, 2009, p. 4)

En este contexto se desarrolla la metodología TRIP de la CTT-UPV

### 4.2.1. Metodología TRIP

En el marco de los servicios estratégico para la transferencia de resultados de investigación que proporciona el Centro de Transferencia Tecnológica (CTT) como unidad encargada de servir de

vínculo entre la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y su entorno (empresas, instituciones, etc.) se encuentra la gestión de los derechos de Propiedad Industrial.

En este contexto, figura la participación de CTT en el Proyecto “NECIO” (*Network for European Innovation Cooperation*). Se trata de un proyecto incluido en el Programa Europeo “*Innovation*” en el que se transfieren e implantan buenas prácticas en gestión de innovación.

En el marco de este proyecto, el CTT ha adquirido y adaptado el esquema SAFE/BUS<sup>14</sup> procedente de una empresa alemana, orientado a la evaluación del potencial de innovación de invenciones universitarias dando origen a TRIP, que actualmente es utilizada por el CTT en la evaluación de las invenciones de la UPV.

La metodología TRIP “que consiste en el proceso de valorización de resultados de investigación, cuyos pasos son identificación y registro, protección, promoción y difusión y, por último, explotación” (Universidad de Cádiz, 2010). Requiere la utilización de una serie de documentos en el siguiente orden, a saber:

- Solicitud de protección presentada por el investigador responsable.
- Informe de recomendación de patente al Consejo de Investigación de la UPV como consecuencia de los informes anteriores.
- Selección de invenciones para realizar una extensión internacional que incluye, entre otros aspectos, la justificación de esta selección.
- Informe de novedad completo analizando los documentos de patente de todo el mundo que pudieran afectar a su novedad.
- Informe del potencial de explotación, un análisis comparativo entre la invención y los productos o procesos competitivos.
- Informe de recomendación de extensión al Consejo de Investigación conteniendo las conclusiones de los dos informes anteriores.
- Documentación de oferta tecnológica, que incluye una descripción de la tecnología transferible destacando sus ventajas y una orientación para su mejor explotación.
- Documento de acciones de transferencia para seguir las acciones emprendidas por el CTT para la transferencia a las empresas de los resultados de investigación: comunicaciones escritas, participación en ferias, visitas a empresas, folletos, etc.
- Informe anual de gestión de explotación que incluye el valor de las acciones de transferencia realizadas y de los recursos invertidos, la toma de decisiones de mantenimiento o abandono de la patente o de su inclusión en catálogo de oferta tecnológica y la revisión de futuras acciones de transferencia. (González, 2002)

<sup>14</sup> SAFE es el esquema del Ministerio de Educación e Investigación del Estado de Norte Rhin Westfalia para identificar, evaluar y apoyar su protección como patentes. Y BUS es la metodología ligada a SAFE para la preparación de ofertas tecnológicas (*business summaries*) para facilitar la comercialización de las patentes. (González, 2002)

## Tercera parte

### CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

Finalmente como resultado de la investigación sobre el Estado del Arte relacionado con los aspectos mas relevantes del proyecto de tesis se puede concluir:

- Actualmente muchas empresas se ven en la necesidad de innovar, algunas para no perder su posición competitiva, mientras que otras simplemente para sobrevivir en el mercado.
- El diseño es considerado un elemento fundamental para la mejora de la competitividad, la generación de nuevas oportunidades de negocio y el desarrollo económico.
- La búsqueda por ser competitivos en el mercado obliga a las empresas a establecer, a través de sus diseños, claras diferencias con los productos similares donde además se debe procurar ir mas allá de la diferenciación por costos ya que los modelos competitivos tradicionales son cada vez mas fáciles de imitar o alcanzar, y por ello, son cada vez menos útiles.
- Las empresas que utilizan al diseño para potenciar su actividad experimentan un crecimiento más rápido que el resto.
- Los beneficios del diseño solo son reales si, entendiendo las ventajas que aporta, se apuesta de manera continua y a largo plazo por él.
- El diseño de nuevos productos es crucial para la supervivencia de la mayoría de las empresas. Aunque existen algunas firmas que experimentan muy poco cambio en sus productos, la mayoría de las compañías deben revisarlas en forma constante. En las industrias que cambian con rapidez, la introducción de nuevos productos es una forma de vida y se han desarrollado enfoques muy sofisticados para presentar nuevos productos.
- Los bienes inmateriales están adquiriendo una importancia creciente en las economías.
- Basándose en la concepción “amplia” del diseño industrial, el mismo puede estar vinculado dentro del Sistema de Propiedad Industrial con las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales y las marcas.
- Tradicionalmente, la mayoría de las empresas que han utilizado el sistema de propiedad industrial lo han hecho ante todo para impedir que los competidores quieran aprovecharse de su nicho de mercado. Sin embargo, más allá del derecho a excluir, existen otras posibilidades de utilización de los activos de propiedad industrial, lo que permite una utilización estratégica del sistema de Propiedad Industrial.
- Además de la información técnica que pueden aportar, los documentos de patente gracias a la descripción y reivindicaciones de la materia objeto de protección, ofrecen información

comercial como el nombre del inventor, o el nombre del titular e información legal como saber cual es el objeto protegido por el derecho. En el caso de los documentos de diseño industrial, este no cuenta con información escrita, sin embargo, pudiera decirse que aporta información de forma gracias a los elementos gráficos que acompañan el documento.

- La tendencia, en la Propiedad Industrial, es a convertir la información en conocimiento a través de distintas herramientas diseñadas para hacer mas amigable o accesible el sistema.
- La dinámica del cambio actual, el aumento de información disponible y la necesidad de “no inventar lo que ya está inventado” constituyen un estímulo para proponer nuevas herramientas basadas en la Propiedad Intelectual. La idea es incorporar a la Propiedad Industrial como una plataforma adicional para descubrir nuevas ideas que pueden ayudar a los diseñadores y empresarios a enfrentarse a una hipercompetencia, por cuanto la información favorece a la innovación siempre y cuando esta sea *oportuna, adecuada, y aprovechada por las personas indicadas*.

## REFERENCIAS

- Álvarez, M.(1990). Aplicación del diseño en la industria. En M. Lazo (Comp.) *Diseño Industrial: tecnología y utilidades* (pp. 30-37). México: Trillas.
- Altshuller, G.(1997). *Introducción a la Innovación Sistemática: TRIZ “De pronto apareció el inventor”* (Trad. J. Vicente). España: Internet Global S.L.
- Antequera, R. (1998). *Derecho de Autor*. Caracas, Venezuela: Ed. Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual /Dirección Nacional del Derecho de Autor.
- Arias, E. (Sin fecha). *Introducción a la Propiedad Industrial*. [Documento en línea]. Disponible:[http://www.oepm.es/internet/infgral/ponencias/introduccion\\_pi/intropropind.htm](http://www.oepm.es/internet/infgral/ponencias/introduccion_pi/intropropind.htm) [Consulta: 2003, septiembre 6]
- Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV). (2000). *El Valor del Diseño Gráfico e Industrial*. Valencia, España: ADCV.
- Baylos, H. (1978). *Tratado de Derecho Industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal*. Madrid, España: Civitas.
- Bravo, S. y García, C. (2004, Abril) *La cuota de mercado de las exportaciones españolas en la última década*. Boletín económico del Banco de España. p 59-68. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.bde.es/informes/be/boleco/boleco.htm>. [Consulta: 2004, mayo 20]
- Chávez, R. (2003, noviembre 24). *Diseño para optimizar la inserción en el mercado*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.diariopyme.cl/newtenberg/1530/article-54052.html> [Consulta: 2004, diciembre 10]
- Comunidad Andina (CAN) (2003): *Quiénes somos?*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.comunidadandina.org/quienes.asp> [Consulta: 2003, octubre 8]
- Creax.com (Sin fecha). *CREAX innovation suite*. [Información en línea]. Disponible: [www.creax.com](http://www.creax.com) [Consulta: 2015, abril 18]
- Cross, N. (1999). *Métodos de Diseño. Estrategias para el diseño de productos*. México: Limusa, S.A.
- De la Vega, F. (2001). *Protección del diseño en el derecho industrial y de la competencia*. España: Edersa
- Design Council (2004). *The Impact of Design on Stock Market Performance. An Analysis of UK Quoted Companies 1994-2003*. UK: Design Council
- Duracell. (Sin fecha). *Linterna LI-POCKETB1*. [imagen en línea]. Disponible: <http://www.mundilec.com/es/catalog:Cos/0/15:22;1> [Consulta: 2015, marzo 14]
- DZ Centro de Diseño (2003). *El diseño en el sector mobiliario de oficina*. Informe. España: DZ
- eleconomista.es (2012, mayo 24). *La inversión en diseño, clave para el crecimiento económico*. [Artículo en línea], Disponible: <http://ecoaula.eleconomista.es/universidades/noticias/3992258/05/12/La-inversion-en-diseno-clave-para-el-crecimiento-economico.html> [Consulta: 2015, Abril 22]
- Escorsa, P.; Maspons, R.; Ortiz, I.: (2000). *La integración entre la gestión del conocimiento y la inteligencia competitiva: la aportación de los mapas tecnológicos*. Revista Espacios, Vol. 21 (2), 2000. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.revistaespacios.com/a00v21n02/40002102.html> [Consulta: 2004, diciembre 10]
- Escorsa, P. y Valls, J. (2003). *Tecnología e innovación en la empresa*. Barcelona, España: UPC
- Escorsa, P. y Maspons, R. (Sin fecha). *Módulo 8: La vigilancia tecnológica un requisito indispensable para la innovación*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.uned.es/experto-universitario-gestion-I-D/bibliografia/bibliografia%202/BIBLIOGRAFIA/La%20vigilancia%20tecnologica%20un%20requisito%20indispensable%20para%20la%20innovacion.pdf> [Consulta: 2015, enero 8]



- Fiell, Ch. y Fill, P. (2001). *El Diseño Industrial de la A a la Z*. Köln, Alemania: Ed. TASCHEN.
- Flusser, V. (2002). *Filosofía del diseño*. Madrid, España: Ed. Síntesis.
- García, G (2003). Cumbre de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual y la Economía de los Conocimientos. *Property Noticias* No. 39-2003. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.geocities.com/propertynoticias/noticia39\\_2003.html](http://www.geocities.com/propertynoticias/noticia39_2003.html) [Consulta: 2004, noviembre 5]
- García, M.; Alcaide, J.; Gómez, T.; Collado-Ruiz, D.; Peris, J.; Monterde, R.; Ferrer, P. y Gómez-Senent, E. (2010). *Fundamentos del diseño en la ingeniería*. México: Ed. LIMUSA
- González, G. (2002). El Papel de la Información de Patentes en la Planificación Estratégica de Centros de Investigación y Desarrollo. Experiencia Española. *Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial, Invenciones e Información Tecnológica* Montevideo. [Documento en línea]. OMPI/INV/MVD/02/4 Disponible: [http://www.wipo.int/meetings/es/doc\\_details.jsp?doc\\_id=16222](http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=16222) [Consulta: 2003, enero 20]
- Hong, S. (2005, enero). *La magia de la información sobre patente*. OMPI. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/sme/es/documents/patent\\_information.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/patent_information.htm) [Consulta: 2005, enero 5]
- Idris, K. (2003). *La Propiedad Intelectual al Servicio del Crecimiento Económico*. No. 888. 1(S). Ginebra: OMPI.
- Imparato, C. (1998). *La Propiedad Intelectual frente al desarrollo técnico e industrial* en el marco de el Congreso Venezolano sobre Propiedad Intelectual. La agenda para el próximo milenio. OMPI/PI/MAR/98/19
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). (2012) *Guía de buenas prácticas de diseño: herramientas para la gestión del diseño y desarrollo de productos*. Ramírez, R. (coord.). San Martín, Argentina: Instituto Nacional de Tecnología Industrial-INTI
- International Council of Industrial Design (ICSID) (2002). *Concepto de diseño ICSID* (Trad. C. Hinrichsen). [Documento en línea]. Disponible: [http://www.duoc.cl/escuela/documentos\\_dise/def\\_diseno.pdf](http://www.duoc.cl/escuela/documentos_dise/def_diseno.pdf) [Consulta: 2004, septiembre 15]
- Jacobsen (2015). Silla The Egg. [imagen en línea]. Disponible: <http://www.fritzhansen.com> [Consulta: 2015, febrero 22]
- Jost, D (2004, noviembre 29) *Más allá de la búsqueda en el estado de la técnica*. Boletín de Noticia de las PYMES. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/sme/es/documents/beyond\\_prior\\_art.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/beyond_prior_art.htm) [Consulta: 2004, diciembre 1]
- Kalanje, C. (2005). Propiedad Intelectual, Innovación y Desarrollo de Nuevos Productos. *Revista de la OMPI*. [Revista en línea]. julio-agosto de 2005, pp. 6-9 Disponible: [http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/wipo\\_magazine/7\\_2005.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/wipo_magazine/7_2005.pdf) [Consulta: 2014, octubre 15]
- Kalanje, C. (2012). *El papel de la propiedad intelectual en la innovación y desarrollo de nuevos productos*. [documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/sme/es/documents/ip\\_innovation\\_development.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/ip_innovation_development.htm) [Consulta: 2015, febrero 20]
- Kotler, F.; Armstrong, G.; Saunders, J.; Wong, V.; Miquel, S.; Bigné, E. y Cámara, D. (2000). *Introducción al Marketing* (2ª. ed.). Madrid, España: Pearson Educación, S.A.
- Kotler, F. y Trias de Bes, F. (2004). *Marketing Lateral. Nuevas Técnicas para encontrar las ideas más rompedoras*. Madrid, España: Pearson Educación, S.A.
- Leo, A. (2013). *Marketing II. Manual Autoformativo*. Lima, Perú: Universidad Continental
- Lloveras, J. (2004). *Patente, registro de ideas técnicas e innovación de productos*. III Congreso Internacional De Ingeniería de Proyectos, Bilbao, 7-8 octubre 2004 [Documento en línea]. Disponible:



- [http://www.aepro.com/congresos/2004\\_1/pdf/j.lloveras@upc.es\\_1301a542fce176b4b160df1dc0de4b7a.pdf?PHPSESSID=87b3d2b3a742e6245985d66dba95a3b3](http://www.aepro.com/congresos/2004_1/pdf/j.lloveras@upc.es_1301a542fce176b4b160df1dc0de4b7a.pdf?PHPSESSID=87b3d2b3a742e6245985d66dba95a3b3) [Consulta: 2005, noviembre 20]
- Lloveras, J. (2007). La enseñanza de la creatividad y la innovación en la educación superior. *VII Reunión Nacional de Currículo I Congreso Internacional de Calidad e Innovación en Educación Superior*. [Documento en línea]. Caracas, 9-13 de abril de 2007. Disponible: <http://www.cies2007.eventos.usb.ve/plenarias/2.pdf> [Consulta: 2009, febrero 12]
- López, J.; Minguela, B.; Rodríguez, A. y Sandulli, F. (2006). Innovaciones incrementales e innovaciones radicales. Un estudio de las características intrínsecas de los equipos para el desarrollo de nuevos productos. *Cuadernos de estudios empresariales*. [Documento en línea]. Vol. 16, 33-53. Disponible: <http://revistas.ucm.es/index.php/CESE/article/view/CESE0606110033A> [Consulta: 2015, febrero 20]
- Maldonado, T. (1993). *El diseño industrial reconsiderado* (3a. ed.). México: G. Gili.
- Nakagawa, T. (2003, Enero 21) *Breve guía a los artículos de TRIZ/USIT de Nakagawa*. (Trad. Sánchez, 5 de febrero 2003). [Documento en línea]. Disponible: [www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/elinksref/eRefGuide0301/eRefGuide030127.html](http://www.osaka-gu.ac.jp/php/nakagawa/TRIZ/eTRIZ/elinksref/eRefGuide0301/eRefGuide030127.html) [Consulta: 2004, noviembre 26]
- Observatorio Español del Diseño (OED). (2012). *Estudio El Valor Económico del Diseño*. [Documento en línea], Disponible: <http://oed.esne.es/2012/05/disenio-y-pib-estudio-del-valor-economico-del-diseno/> [Consulta: 2013, Octubre 6]
- Oficina de Armonización del Mercado Interior.(OAMI) (2002, mayo). *Estudio prospectivo sobre la demanda de registros de dibujos y modelos en la Unión Europea*. [Documento en línea]. Disponible: <http://oami.eu.int/ES/design/pdf/3830000.pdf> [Consulta: 2003, octubre 10]
- Oficina de Armonización del Mercado Interior.(OAMI) (2005). *Estadísticas sobre las Marcas y los Dibujos y Modelos Comunitarios*. [Documento en línea]. Disponible: <http://oami.eu.int/es/office/stats.htm> [Consulta: 2005, febrero 27]
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) (2012). *09 Las Patentes como fuente de información tecnológica*. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.ub.edu/centredopatents/pdf/material\\_referencia/OEPM\\_Patentes\\_como\\_fuente\\_de\\_informacion\\_tecnologica.pdf](http://www.ub.edu/centredopatents/pdf/material_referencia/OEPM_Patentes_como_fuente_de_informacion_tecnologica.pdf) [Consulta: 2014, septiembre 4]
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (1996). *Compilación Legislativa de Propiedad Intelectual*. Perú: INDECO
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (1997). Definición de Diseño Industrial: Diferencia con otros objetos de Propiedad Intelectual. *Taller de la OMPI sobre la Protección Jurídica de los Diseños Industriales y los Circuitos Integrados para los Países Andinos*. (OMPI/DI/CTG/97/1). Cartagena, Colombia.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (1999). *La invención en su hogar*. [Documento en línea]. No. 865(S). Disponible: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/865/wipo\\_pub\\_865.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/865/wipo_pub_865.pdf) [Consulta: 2000, enero 10]
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (2002). *Estudios de casos sobre la utilización de activos de propiedad intelectual por parte de las pequeñas y medianas empresas PYMES: experiencias prácticas*. En el Taller Itinerante de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y las pequeñas y medianas empresas. Tegucigalpa. OMPI/PI/TEG/02/1
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2006). Lo Atractivo está en la forma: introducción a los diseños industriales dirigidas a las pequeñas y medianas empresas. *La propiedad intelectual y las empresas* [Documento en línea]. No 498(S). Disponible: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/sme/498/wipo\\_pub\\_498.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/sme/498/wipo_pub_498.pdf) [Consulta: 2006, noviembre 2]

- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2011). Informe sobre la propiedad intelectual en el mundo. Los nuevos parámetros de la innovación. *Serie de la OMPI economía y estadísticas*. [Documento en línea]. No 944S/11. Disponible: [www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/944/wipo\\_pub\\_944\\_2011.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/944/wipo_pub_944_2011.pdf) [Consulta: 2015, marzo 17]
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (2013a) Datos y cifras de la OMPI 2013. *Serie economía y estadísticas*. [Documento en línea]. No.943S/13. Disponible: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/statistics/943/wipo\\_pub\\_943\\_2013.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/statistics/943/wipo_pub_943_2013.pdf) [Consulta: 2015, marzo 17]
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).(2013b, diciembre) *Las solicitudes de patente presentadas a escala mundial han experimentado el crecimiento más rápido de los últimos 18 años*. [Comunicado de prensa en línea]. PR/2013/752 Disponible: [http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article\\_0028.html](http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2013/article_0028.html) [Consulta: 2015, marzo 20]
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (Sin fecha). Entrevista con el Director General de la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI). [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/sme/es/documents/oapi\\_interview.htm](http://www.wipo.int/sme/es/documents/oapi_interview.htm) [Consulta: 2014, septiembre 7]
- Otero, J. (1977). *El Modelo Industrial*. Madrid, España: MONTECORVO.
- Otero, J. (2003). *El Diseño Industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*. Madrid, España: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.
- Philips. (Sin fecha). *Qué dice Philips sobre TRIZ?*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.triz.net/Philips.html> [Consulta: 2003, septiembre 18]
- Poli, I. (1982). *El Modelo de Utilidad*. Buenos Aires, Argentina: Ed. Depalma.
- Porter, M. (1994). *Ventaja Competitiva*. México: Patria Cultural, S.A.
- Quarante, D. (1992). *Diseño Industrial I*. Barcelona, España: Ed. CEAC.
- Riba, C. (2002). *Diseño Concurrente*. Barcelona, España: UPC.
- Rodríguez, G. (1987). *Manual de Diseño Industrial. Curso Básico*. México: Gustavo Gili.
- Sánchez, F. (2005). *Estrategias empresariales para la propiedad industrial: protección, diseño y transferencia de tecnología*. Tesis (Doctoral), [Documento en línea]. Disponible: E.T.S.I. Industriales (UPM). [Consulta: 2015, febrero 20]
- Sánchez, F., Solana, P., Maldonado, J. y López, J., (2008). El Lanzamiento de nuevos productos: rentabilidad, competencia y patentes. *DYNA* [Documento en línea]. Septiembre 2008 Vol. 83, no 6: 351-358 Disponible: [//www.revistadyna.com/busqueda/el-lanzamiento-de-nuevos-productos-rentabilidad-competencia-y-patentes](http://www.revistadyna.com/busqueda/el-lanzamiento-de-nuevos-productos-rentabilidad-competencia-y-patentes) [Consulta: 2013, marzo 27]
- Sánchez, O. (2014). *Máquina Peladora de Plátano Hartón Grande* (tesis de pregrado no publicada). Diseño Industrial . Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela
- Secretaría permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). (1995). *Inventores o plagarios: las aristas de la propiedad Intelectual*. 17 Venezuela: Ed. SELA.
- Secretaría de la OMPI (2009). *La transferencia de la tecnología*. [Documento en línea]. En el marco de la Décimo cuarta sesión del Comité permanente sobre el derecho de patentes 25 al 29 de enero de 2010, SCP 14/4. Disponible: [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp\\_14/scp\\_14\\_4.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_14/scp_14_4.pdf) [Consulta: 2012, octubre 25]
- Schnarch, A. (2001). *Nuevo Producto. Creatividad, Innovación y Marketing*. (3ª. ed.) Colombia: McGraw-Hill.
- Schwander, P. (2004) *La búsqueda sobre el estado de la técnica: una obligación para las pymes innovadoras*. OMPI. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/sme/es/documents/prior\\_art.htm#](http://www.wipo.int/sme/es/documents/prior_art.htm#) [Consulta: 2004, febrero 17]

- Sickafus, E. (1998) *Metaphorical Observations - Viewpoints Conducive to Innovation*. [Documento en línea]. Disponible: <http://ic.net/~ntelleck/Metaphore.html> [Consulta: 2004, diciembre 4]
- Torrecilla, J (2000). *La innovación en la práctica: Desarrollo de nuevos productos*. Valencia, España: Ed. CISS, S.A.
- Unión Europea (UE) (2002). *Diseño o Modelo Comunitario*. [Documento en línea]. Disponible: <http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/lvb/l26033.htm> [Consulta: 2003, octubre 17]
- Unión Europea (UE) (Sin fecha a). *La Unión Europea en Breve*. [Documento en línea]. Disponible: [http://europa.eu.int/abc/index\\_es.htm](http://europa.eu.int/abc/index_es.htm) [Consulta: 2005, enero 7]
- Unión Europea (UE) (Sin fecha b). *Documentos de la Unión Europea*. [Documento en línea]. Disponible: [http://europa.eu.int/documents/comm/index\\_es.htm](http://europa.eu.int/documents/comm/index_es.htm) [Consulta: 2005, marzo 7]
- Universidad de Cádiz (2010, 20 de julio) La RedOTRI celebra un nuevo curso de “Valorización de Resultados de Investigación” [Noticias en línea]. Disponible: <http://www.uca.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=1817> [Consulta: 2012, junio 14]
- Universidad de Napier (2004). *3rd Engineering & Product Design Education International Conference*. [Documento en línea]. Edimburgo 15-16 de septiembre de 2005. Disponible: <http://www.napier.ac.uk/dama/epde05/index.html> [Consulta: 2004, diciembre 21]
- Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Consejo Superior de Investigaciones (CSI) (junio-agosto, 99) Lineamientos de Indecopi sobre propiedad y creatividad. *Boletín Consejo Superior de Investigaciones* [revista en línea] 32. [Consulta: 2015, abril 27]
- Universo Natura (2003). *Un envase digno de un gran perfume*. En Revista bienestarbien. Argentina. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.natura.net/arg/bien\\_estar\\_bien\\_envase.asp](http://www.natura.net/arg/bien_estar_bien_envase.asp) [Consulta: 2003, octubre 15]
- Vázquez, A. (2000, enero 1). *Calidad en el Diseño*. En Calidad y Gestión. Argentina. [Documento en línea]. Recuperado el 20 de mayo de 2004, de <http://www.estrucplan.com.ar/Articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=564> [Consulta: 2004, mayo 20]
- Vega, M. (2003b) *Diseño Industrial. La protección jurídica de una disciplina técnica*. (Tesis de Especialización no publicada), Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
- Vega, M. y Lloveras, J. (2004). El Diseño Industrial y su Innovación desde la óptica de la Propiedad Intelectual. III Congreso Internacional De Ingeniería de Proyectos, Bilbao, 7-8 octubre 2004 [http://www.aepro.com/congresos/2004\\_1/pdf/mavega@cantv.net\\_e645197a64f2bf22300dd6bd513d9f02.pdf?PHPSESSID=87b3d2b3a742e6245985d66dba95a3b3](http://www.aepro.com/congresos/2004_1/pdf/mavega@cantv.net_e645197a64f2bf22300dd6bd513d9f02.pdf?PHPSESSID=87b3d2b3a742e6245985d66dba95a3b3)
- Vega, M. (2014, enero-diciembre) La Propiedad Industrial en las Empresas Consumidoras de Diseño. *Revista Anual Propiedad Intelectual Universidad de Los Andes*, [Documento en Línea]. Año XIII No 17, 125-145. Disponible: <http://www.saber.ula.ve/dspace/bitstream/123456789/39209/1/articulo6.pdf> [Consulta: 2014, Noviembre 24]

## LEYES E INSTRUMENTOS JURÍDICOS

- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Noviembre 17, 1999). *Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela*, 5.453, Extraordinario, Marzo 24, 2



## Capítulo 2

EL DISEÑO Y LA PROPIEDAD  
INDUSTRIAL  
caso de estudio Venezuela



## Primera parte

### PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO<sup>1</sup>

#### 1 INTRODUCCIÓN

La realización del Estudio obedece a la necesidad de iniciar una investigación que permita conocer los rasgos principales que presentan las empresas Nacionales e Internacionales que demandan servicios de diseño venezolano, que a efecto de la presente investigación se han denominado empresas *consumidoras de diseño*; de igual manera se busca conocer la apreciación y valoración que las empresas tienen sobre el diseño industrial y sobre la propiedad industrial dentro del proceso de diseño y desarrollo de productos y, lo que es aún más necesario, intentar comprender cuáles son las trabas, obstáculos que se plantean.

Sin embargo, es indispensable explorar las consideraciones que sobre la materia tienen las empresas vinculadas con el diseño en Venezuela por ser este el primer escenario de aplicación de los resultados de la investigación doctoral y no haber sido objeto de estudios similares.

De manera tal que se ha tenido en cuenta y como punto de partida, la investigación documental sobre la materia, cuyas principales conclusiones pueden resumirse de la siguiente manera:

- un producto de diseño industrial dependiendo del aporte formal puede estar relacionado con el sistema de propiedad industrial a través de las patentes, marcas y diseños;
- que existen recursos del sistema de propiedad industrial que pueden tener pertinencia durante el proceso de diseño y desarrollo de productos como la información de patentes;
- que los equipos de diseño y desarrollo de productos de las pymes usualmente no consideran la inclusión de profesionales especialistas en propiedad industrial para apoyar el proceso de diseño en sus distintas fases; sin embargo,

---

<sup>1</sup> En el artículo *La Propiedad Industrial en las Empresas Consumidoras de Diseño* (2014) publicado en la Revista de Estudios Propiedad Intelectual del Postgrado en Propiedad Intelectual de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Los Andes se exponen parte de los resultados del estudio específicamente lo correspondiente a la materia relacionada con la Propiedad Industrial. De igual manera pero sobre los resultados relacionados exclusivamente con el Diseño Industrial o de productos, se publicará en octubre 2015 el artículo *Caracterizando la Demanda de Servicios de Diseño Industrial. Caso Venezuela*, en el libro + ARQUITECTURA + DISEÑO. Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño –ULA (ISBN 978-980-11-1795-7)

- las empresas líderes del mercado hace tiempo que han integrado el diseño industrial y la propiedad industrial al proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos, ya que son conocedoras de las ventajas que les aporta;
- que el diseño esta directamente relacionado con la innovación desde su función técnica, ornamental y distintiva;
- que la innovación es uno de los recursos que puede hacer que las empresas sean competitivas aún cuando la mayoría centra su competitividad en la reducción de costos y en como hacer las cosas, sin embargo, con mayor frecuencia las empresas se están abriendo a nuevos recursos que les generen un mejor posicionamiento.

La realización del Estudio se ha visto acompañada de una serie de limitaciones. En primer lugar, se trataba de una muestra muy limitada y diversa por lo que se ha caracterizado con criterios generales. En segundo lugar, la carencia de estudios similares en Venezuela, ha obligado a considerar únicamente estudios internacionales específicamente Españoles y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En tercer lugar, las limitaciones temporales por cuanto las actividades de pasantía, enlace con las empresas, están programadas una vez al año según el calendario académico, se consideraron dos años académicos<sup>2</sup>, para que la muestra fuera representativa. Por último, las limitaciones de recursos económicos que no han permitido profundizar en el análisis cuantitativo tanto como hubiera sido deseable.

Se trata de un primer paso, a partir del cual podrán estructurarse futuros proyectos de investigación, en todo caso, los resultados y las conclusiones que se han obtenido si bien obedecen a un estudio muy específico, además de constituir un aporte importante para la orientación de la tesis doctoral, se consideran que pueden contribuir a la reflexión sobre los problemas y necesidades de las empresas consumidoras de diseño, a objeto de poder orientar a los profesionales y a la Escuela de Diseño Industrial en su función fundamental como es la formación de profesionales que responder a las necesidades del sector. Esta última dentro del marco de la vinculación Universidad-Industria.

El Estudio, se centra en un conjunto de empresas que han estado vinculadas con la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad de Los Andes (EDI-ULA) en Mérida - Venezuela entre el 2010 y 2012 a través del programa de pasantías, que realizan los estudiantes entre el 4to y 5to año de la carrera, durante un lapso mínimo de 7 (siete) semanas, en un ámbito nacional o

---

<sup>2</sup>

La programación de pasantía correspondiente al segundo período de estudio se vio afectada por la reprogramación de las actividades como consecuencia de interrupciones académicas que afectaron a toda la universidad.

internacional, lo cual permite conocer y comparar sus diferentes percepciones. Tienen en común el que influyen en la formación de los diseñadores industriales venezolanos y por ende en el futuro desempeño de las empresas consumidoras de diseño del país.

Con el presente Estudio se inicia una línea de investigación, que no estaba atendida en nuestro país, centrada en la percepción del diseño industrial por parte de las empresas y en la importancia que las mismas le otorgan a la propiedad industrial.

## 2 OBJETIVOS

El OBJETIVO GENERAL del estudio es el análisis de la situación del diseño industrial y la propiedad industrial en las empresa consumidora de diseño vinculada con Venezuela, específicamente, con la Escuela de Diseño Industrial (EDI)<sup>3</sup> de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes (FADULA), entre el 2010 y el 2012.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterización del sector empresarial consumidor de diseño.
- Conocer la concepción que del diseño industrial tienen las empresas.
- Analizar el valor que para las empresas tienen el diseño industrial.
- Estudiar el nivel de conocimiento y conciencia, que tienen las empresas, del papel de la propiedad industrial en el proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos.
- Identificar los aspectos que podrían constituir barreras al uso de los servicios de la propiedad industrial.
- Recomendar líneas de actuación que colaboren con la competitividad del sector.
- Mantener un compromiso de confidencialidad con las empresas y personas participantes en el proyecto, que así lo solicitaron.

## 3 METODOLOGÍA

Para el desarrollo del Estudio se han estructurado tres fases:

FASE 1: Selección de la muestra y elaboración del instrumento para el estudio.

---

<sup>3</sup> La EDI inicia sus actividades académicas en 1998, es la primera institución del país que contempla 5 años de formación en diseño industrial y cuyos egresados obtienen el grado de Licenciados en Diseño Industrial.



Selección de la muestra: Para la caracterización de la demanda, la metodología seguida ha sido seleccionar a la empresa nacional e internacional potencialmente consumidora de diseño, relacionada con las prácticas profesionales de pregrado (pasantías) de la EDI FADULA. Por lo cual, su selección no ha sido aleatoria.

La muestra reflejada en el estudio corresponde a 38 empresas, 15 internacionales y 23 nacionales de una población de total de 57; pertenecientes a diversos sectores (mueble, eléctrico, iluminación, ocio, etc.) con diferentes plantillas. Las empresas que respondieron al cuestionario, a excepción de tres (3), son Pyme<sup>4</sup>.

Elaboración del instrumento para el estudio: El instrumento seleccionado para la recogida de la información es el cuestionario (ver modelo del cuestionario en el anexo 1). En Venezuela no existe un estudio similar, por lo que se consideró apropiado basarse en modelos ya probados en otros países para esta primera experiencia. Entre los instrumentos considerados están: “Estudio prospectivo sobre la demanda de registros de dibujos y modelos en la Unión Europea”, publicado en 2002 por la Oficina de Armonización del Mercado Interior<sup>5</sup>; “El diseño en el sector mobiliario de oficina”, publicado en 2003 por DZ Centro de diseño<sup>6</sup> y; el “Estudio del impacto económico del diseño en España 2005”, publicado en el 2006 y realizado por la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación.<sup>7</sup>

El instrumento contempla una primera parte correspondiente a la información general de la empresa y una segunda parte donde se pueden apreciar las dos temáticas fundamentales, diseño

---

<sup>4</sup> A efecto del presente estudio se entiende por “pequeña y mediana empresa”, en adelante Pyme, a aquellas que emplean a menos de 250 personas, se considera solo el número de personas ocupadas y no el volumen de negocio, dos aspectos que son incluidos por la Comisión Europea sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas [Diario Oficial L 124 de 20.5.2003].

<sup>5</sup> Estudio encargado por la OAMI a la empresa Quota Union, especializada en la investigación de mercados, con los siguientes objetivos: “Identificar y analizar los sectores que demandan los servicios que ofrece la OAMI; estudiar el nivel de conocimiento y conciencia de la existencia de la OAMI y su marco jurídico en el mundo empresarial; identificar los aspectos que podrían constituir barreras al uso de los servicios de la OAMI; estimar la curva de demanda de la OAMI y analizar la sensibilidad a los precios de los servicios”. (OAMI, 2002, p. 3).

<sup>6</sup> Cuyos objetivos se orientaron a: “Identificar el colectivo de empresas de la CAV (Comunidad Autónoma Vasca) que desarrollan internamente productos así como su nivel de sensibilidad hacia el diseño. Detectar sus necesidades de cara a un mejor posicionamiento de sus productos en el mercado y cómo el diseño les puede ayudar a mejorar su competitividad. Transmitir la importancia del diseño, de la creatividad y de la búsqueda de nuevos conceptos de productos, así como los servicios que DZ Centro de Diseño puede poner a su disposición”. (DZ Centro de Diseño, 2003, p. 5).

<sup>7</sup> Se llevó a cabo con el objeto de “obtener una información que permita completar, a lo largo del tiempo, una representación, lo más completa posible, de cómo se interioriza la función DISEÑO en las empresas españolas y de dónde estamos en relación a otros países europeos” (ddi, 2006, p. 3). Se repitió en 2008, para conocer la evolución del impacto económico del diseño y fue tomado como modelo por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Programa de Diseño, publicando sus resultados en el 2009 en “Diseño en la Argentina, estudio del impacto económico 2008”.

industrial y propiedad industrial, definidas en correspondencia con los objetivos del Estudio.

El cuestionario abarca un total de **24 preguntas cerradas**, por cuanto contienen respuestas prefijadas para elegir. Desde la pregunta 1 a la 17 se busca conocer la opinión de las empresas sobre el concepto y el valor que del diseño industrial. Desde la 17 a la 24 se pretende identificar la importancia que las empresas otorgan a la propiedad industrial.<sup>8</sup>

## FASE II: Aplicación del estudio y procesamiento de datos

Aplicación del estudio: Para la aplicación del estudio se hizo llegar el cuestionario a los responsables o supervisores del área de diseño en las empresas a través de la dependencia de pasantías de la EDI FADULA. El lapso de recogida de la información fue aproximadamente de seis (6) meses para cada período, septiembre 2010-febrero 2011 y septiembre 2012-febrero 2013.

Procesamiento de datos: Se ha examinado y evaluado cada uno de los resultados obtenidos haciendo una comparativa de los datos, dejándose ver la situación real de las empresas consumidoras de diseño que tienen relación con la EDI. Posteriormente, se sintetizaron los datos en tablas, a partir de ahí se trasladaron a gráficos en donde se refleja la situación del sector.

Dependiendo de los resultados a destacar los gráficos pueden reflejar:

1. La muestra en su conjunto (38 empresas = 100%)
2. La muestra según ámbito territorial: nacional (23 empresas=100%) e internacional (15 empresas = 100%)
3. La muestra según ámbito territorial, diferenciando al Estado Mérida(local) de los otros estados del territorio nacional(regional): local (10 empresas = 100%), regional (13 empresas = 100%) e internacional (15 empresas = 100%)

La presentación de los datos se ha hecho de forma global, mostrando la información en su conjunto o por ámbito, aproximadamente el 66% de las empresas consultadas solicitaron mantener la confidencialidad de la muestra.

## FASE III: Conclusiones y Recomendaciones

---

<sup>8</sup> La pregunta 17 ¿Qué disciplinas colaboran en el proceso de diseño y desarrollo de los productos? es importante para las conclusiones de las dos temáticas.

**Conclusiones:** Se evidencian las principales conclusiones del estudio producto de la comparación de datos. En algunos casos se muestran los resultados generales, sin embargo, cuando se observan marcadas diferencias entre los ámbitos los resultados se destacan.

**Recomendaciones:** Se señalan algunos lineamientos que pueden contribuir a mejorar el papel del diseño industrial y de la propiedad industrial en el diseño y desarrollo de nuevos productos, dirigido a las empresas, escuelas de diseño, profesionales y entes gubernamentales involucrados.

## Segunda parte.

### IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ESTUDIO

#### 1. ÁMBITO GEOGRÁFICO

Las empresas-muestra que se han identificado como consumidoras de diseño corresponden a empresas internacionales y nacionales relacionadas con la FADULA.

El ámbito geográfico internacional de referencia está conformado por empresas con residencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España y México. Siendo Argentina el país con mayor participación dentro de la muestra internacional con 47 %. (Gráf. 11)

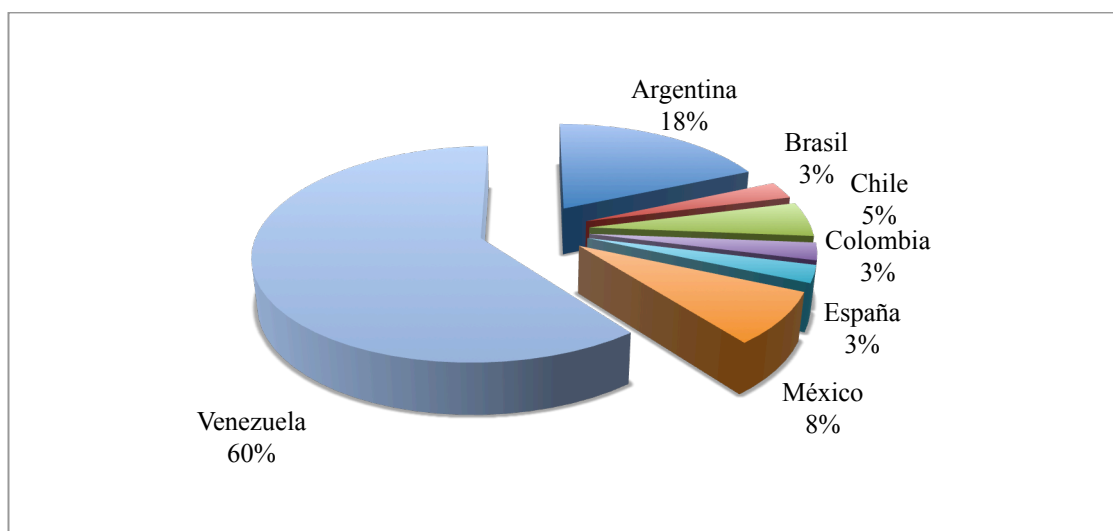


Gráfico 11. Distribución de empresas por país. Fuente: elaboración propia

Por otra parte, cuando los resultados del cuestionario lo justifica, el ámbito nacional se subdivide en: *empresa local* para las empresas ubicadas en el Estado Mérida y *empresa nacional* las que se encuentran ubicadas en los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Distrito Capital (Caracas) y Lara.

Comparando la muestra por Estado (Gráf. 12) se observa que el mayor porcentaje se concentra en el Estado Mérida con 44 %, seguido por los estados Miranda y Distrito Capital (Caracas) con 17 %. A excepción de las empresas del estado Mérida, donde se encuentra la Universidad de Los Andes, los estados involucrados en el estudio tiene una presencia industrial importante en relación con el resto del territorio nacional.

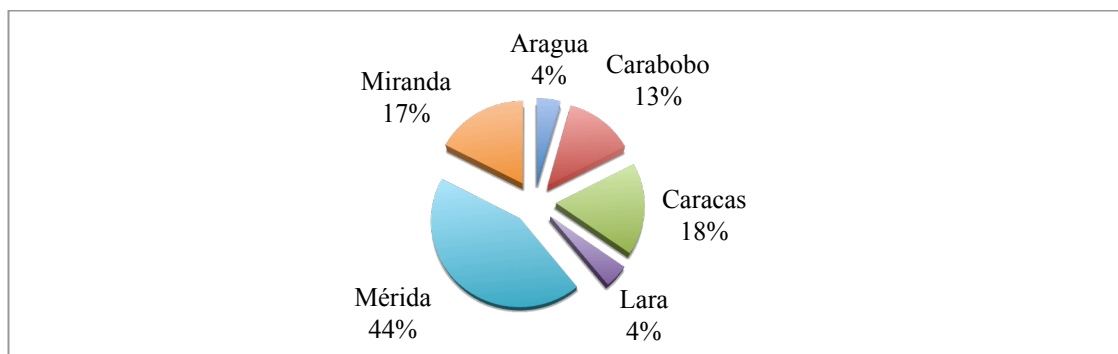


Gráfico 12. Distribución de empresas por estado. Fuente: elaboración propia

## 2. TAMAÑO DE LA EMPRESA

El tamaño de la empresa fue considerado en función del número de empleados<sup>9</sup>, ya que la forma de reaccionar de las mismas varía notablemente en función de sus recursos humanos.

Según los datos aportados por el estudio, el tamaño de las empresas es variado (Gráf.13), ubicándose la mayor concentración de la muestra en el sector que emplea menos de 10 trabajadores (53 %). De la misma manera se pudo determinar que las Pymes estarían representadas por el 92 % del sector, aproximadamente.

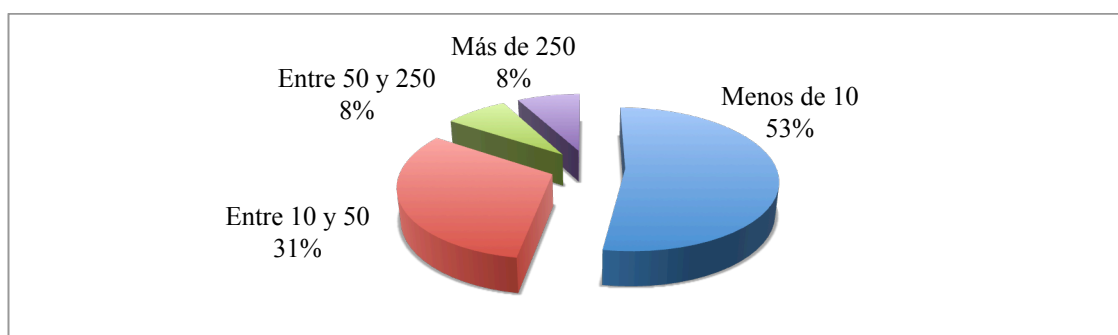


Gráfico 13. Tamaño de la empresa según el número de empleados. Fuente: elaboración propia

<sup>9</sup>

Se considera la clasificación de la Unión Europea contemplada en el Anexo artículo 2 de la Recomendación 2003/361 de la Comisión Europea vigente desde el 01/01/2005: Micro menos de 10 empleados, pequeña menos de 50 y mediana menos de 250. Estos sectores abarcan en general a las Pyme. (p. 39)

### 3. ANTIGÜEDAD

La representación de las empresas se pudiera caracterizar como empresas jóvenes con menos de 6 años y empresas que pudieran llamarse consolidadas por tener más de 10 años de experiencia en el mercado (Gráf 14).

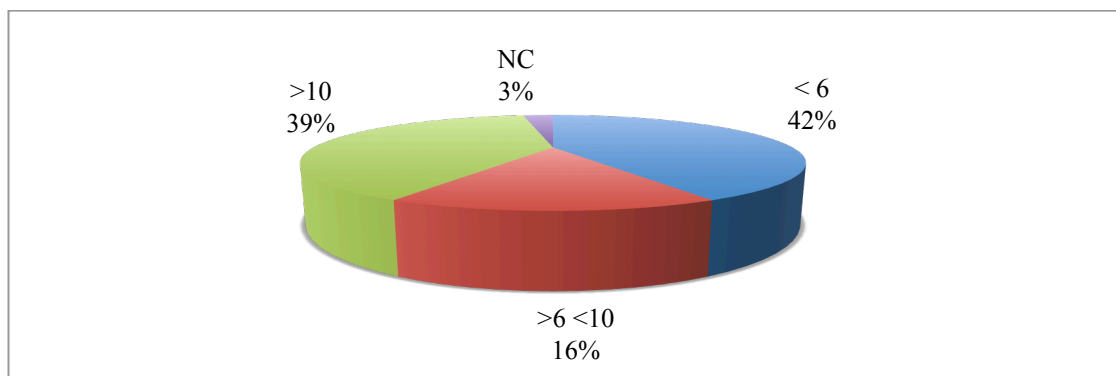


Gráfico 14. Antigüedad de las empresas. Fuente: elaboración propia

### 4. SECTOR

La mayoría de las empresas consumidoras de diseño centran sus actividades en un sector específico (Gráf. 15), ya sea mobiliario, embalaje, automoción, eléctrico, etc. Sin embargo, es significativo la cantidad de empresas que abarcan una amplia tipología de productos, lo que les permite ofrecer un servicio más global pero menos especializado.

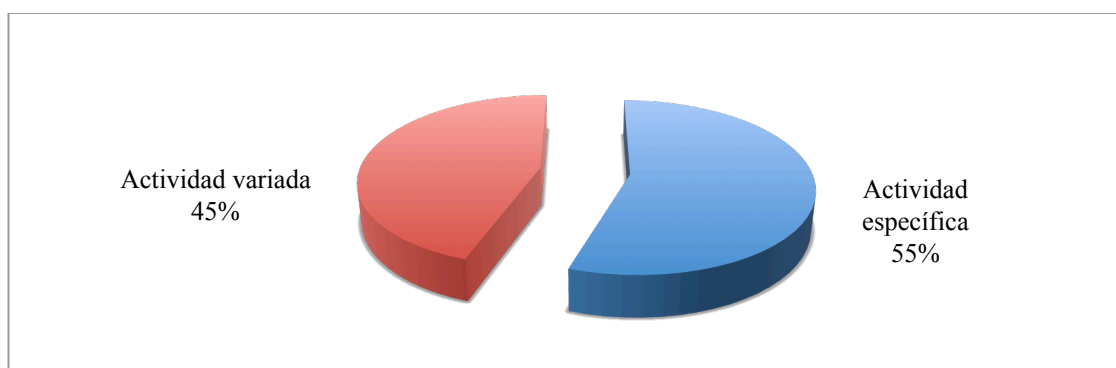


Gráfico 15. Actividad de la empresa según la variedad de sectores. Fuente: elaboración propia

Cuando se observa el sector de estudio diferenciando los ámbitos, empresa local, regional e internacional (Gráf.16), la afirmación anterior se mantiene con las empresas internacionales y regionales, sin embargo, las empresas del estado Mérida (locales) se comportan contrarias a la tendencia. El 70 % de las empresas del estado Mérida abarcan actividades de sectores variados:

mobiliario, iluminación, artículos de escritorio, entre otros.

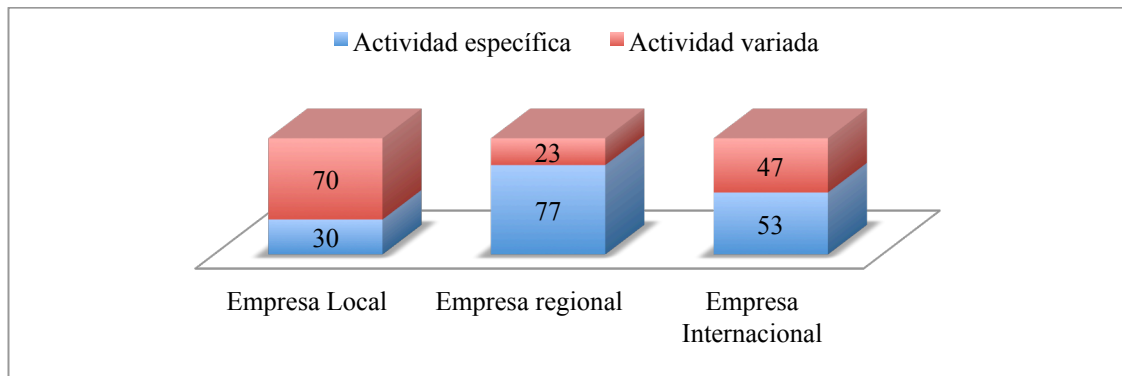


Gráfico 16. Actividad de la empresa según el ámbito. Fuente: elaboración propia

Los distintos sectores que son objeto de atención por parte de las empresas consumidoras de diseño encuestadas, en razón a la naturaleza de sus productos, se han incluido en doce (12) campos (Gráf. 17). El sector identificado como mobiliario es donde se encuentra una mayor participación por parte de las empresas, es decir, el 47 % de las empresas realizan actividades de diseño relacionadas con el mobiliario; mientras que solo el 8 % de las empresas tienen actividades en los sectores de iluminación, transporte y artículos de vestir. En el apartado de otros se incluye a los institutos educativos y empresas dedicadas a la fabricación de material bélico.

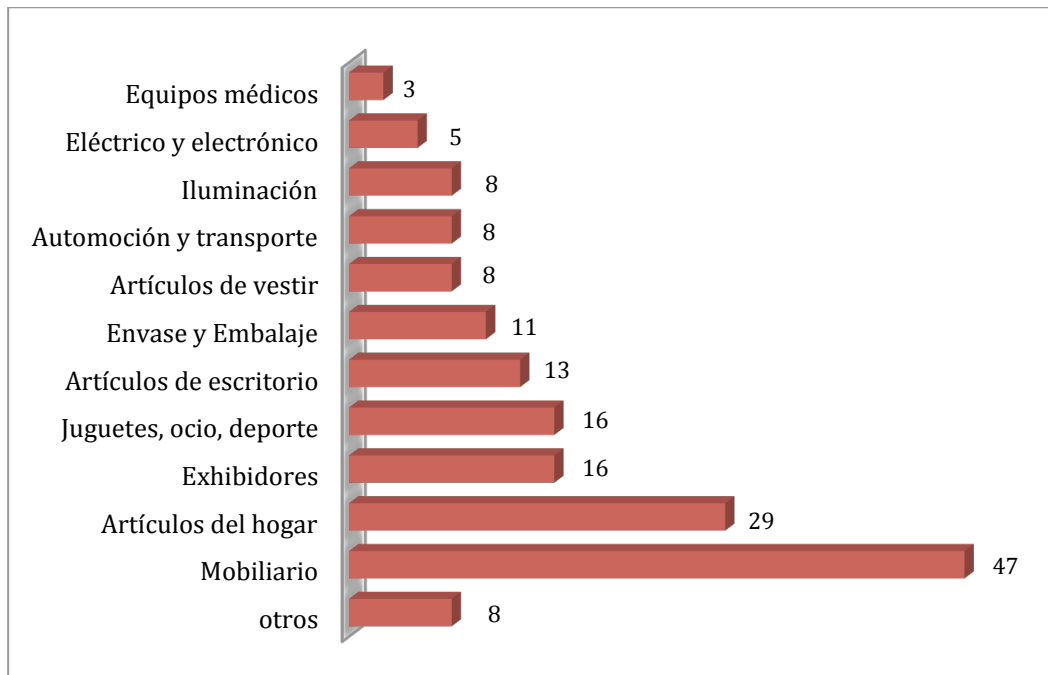


Gráfico 17. Sector de las empresas. Fuente: elaboración propia

### Tercera parte.

## RESULTADOS

### 1. CONCEPTO DE DISEÑO INDUSTRIAL

#### 1.1. ¿Qué se entiende por diseño industrial?

La mayoría de las empresas encuestadas, alrededor del 90 %, conciben al diseño industrial como una disciplina que ayuda a la percepción de calidad de productos y de la imagen de la empresa, guardando distancia con la actividad de ingeniería ya que solo el 8% de las empresas la vinculan con el concepto de diseño industrial (Gráf. 18).

Otro aspecto que se puede apreciar de los resultados obtenidos es que un porcentaje importante, cercano al 50 %, de las empresas, vinculan al diseño industrial con actividades menos tangibles por parte del consumidor, como es que el diseño industrial permite adaptar el producto a los costos y que permite la introducción de nuevas tecnologías y patentes.

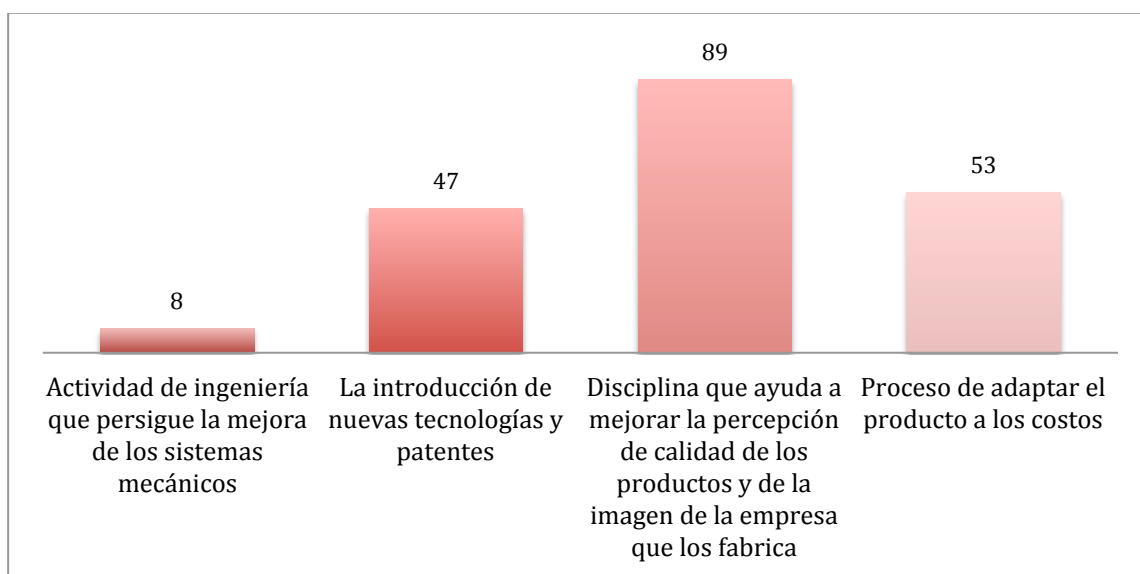


Gráfico 18. ¿Qué se entiende por diseño industrial? Fuente: elaboración propia a partir de la adaptación del informe de DZ Centro de diseño, 2003, p. 13

Si se analizan las empresas encuestadas diferenciándolas en empresas nacionales e internacionales (Gráf. 19) se puede apreciar que la tendencia se mantiene. El dato a destacar es que las empresas internacionales, no vinculan la actividad del diseño industrial con la ingeniería mientras que un porcentaje de empresas venezolanas sí.

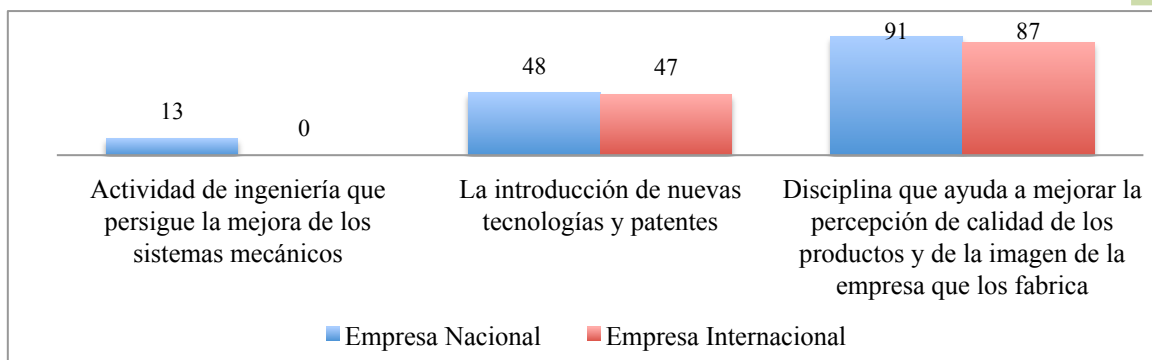


Gráfico 19. ¿Qué entiende la empresa nacional e internacional por diseño industrial? Fuente: elaboración propia a partir de la adaptación del informe de DZ Centro de diseño, 2003, p. 13

## 1.2. Atributos del diseño industrial

Las empresas consumidoras de diseño encuestadas consideran que entre los atributos del diseño se encuentra: el que debe mejorar los aspectos funcionales del producto y a diferenciarse de la competencia. Con un valor significativo pero ubicado en último término se encuentra la consideración de que el diseño ayuda a incrementar las exportaciones (Gráf. 20).

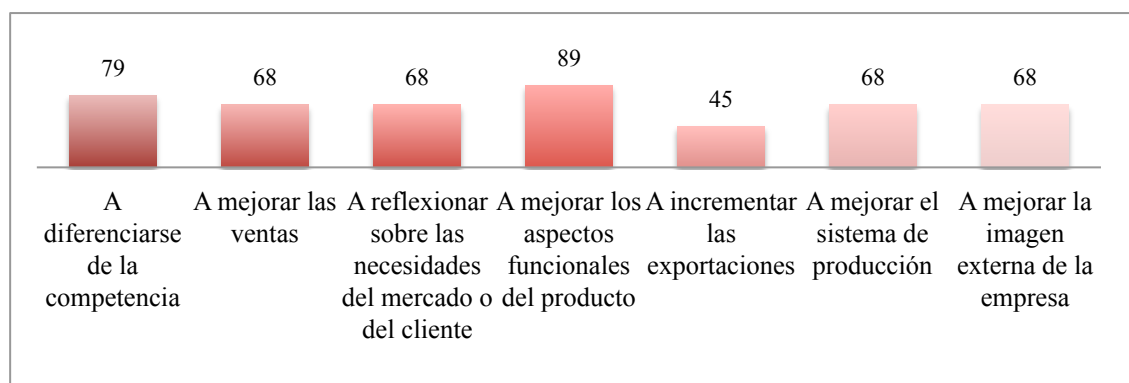


Gráfico 20. ¿En qué ayuda el diseño a la empresa?. Fuente: elaboración propia a partir de la adaptación del informe de DZ Centro de diseño, 2003, p. 15

Al diferenciar las empresas según su distribución territorial (gráfico 21), se observa que el orden de la valoración del diseño cambia para la empresa regional y local. La empresa internacional mantiene la tendencia del grupo general de estudio, siendo incuestionable la consideración de que “el diseño ayuda a mejorar los aspectos funcionales del producto” por cuanto es respaldada por la totalidad del grupo.

Los datos de la empresa local establecen que el diseño ayuda a mejorar los aspectos funcionales del producto y a reflexionar sobre las necesidades del mercado o del cliente. Mientras que para la empresa regional, el diseño les ayuda “a diferenciarse de la competencia”.



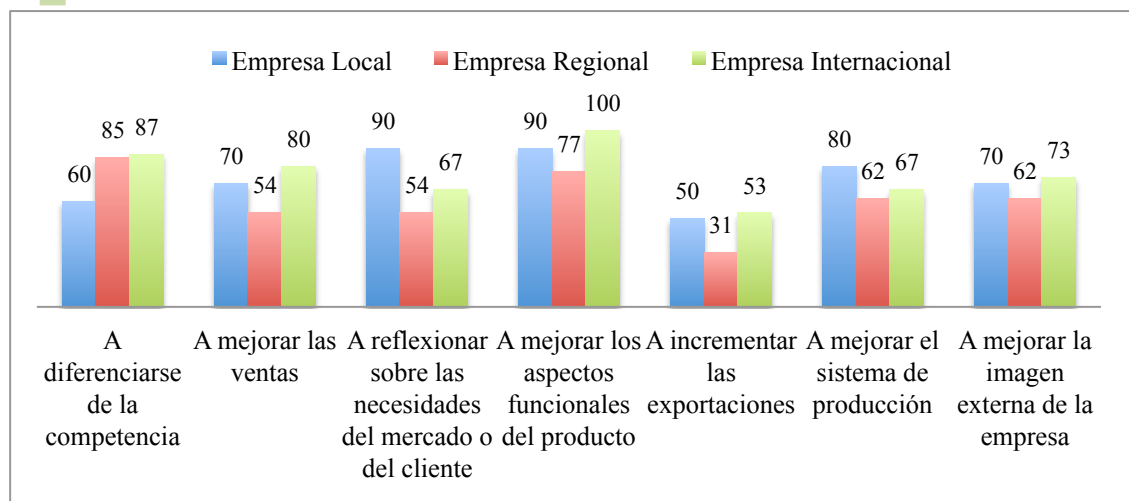


Gráfico 21. ¿En que ayuda el diseño a la empresa local, regional e internacional? Fuente: elaboración propia a partir de la adaptación del informe de DZ Centro de diseño, 2003, p. 15

En cuanto a otros atributos del diseño industrial se aprecia que el ecodiseño y la innovación son aspectos muy significativos para la empresa internacional y nacional, respectivamente (Gráf. 22), lo cual resulta coherente con la tendencia del diseño en el mundo.

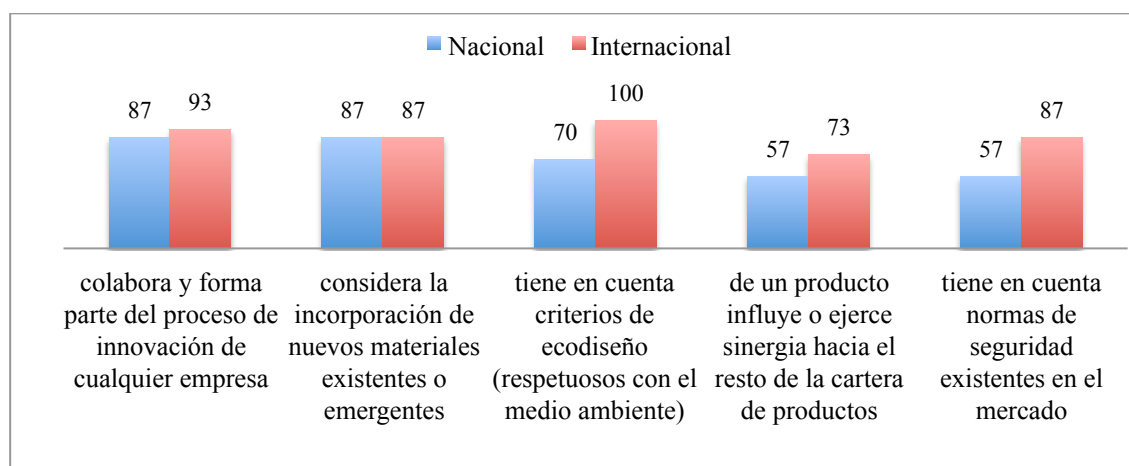


Gráfico 22. Atributos del diseño industrial. Fuente: elaboración propia a partir de la adaptación del informe de DZ Centro de diseño, 2003, p. 16

La innovación, junto con la consideración sobre la incorporación de nuevos materiales es lo mas valorado por el grupo en general.

## 2. MEDIOS CON LOS QUE CUENTA LA EMPRESA

Para un escenario de 71 respuestas, en donde los encuestados consideraron más de una alternativa, es posible concluir que la mayoría de las empresas prefieren resolver los problemas de diseño dentro de esta, ya sea a través del diseñador fijo o del departamento de diseño.

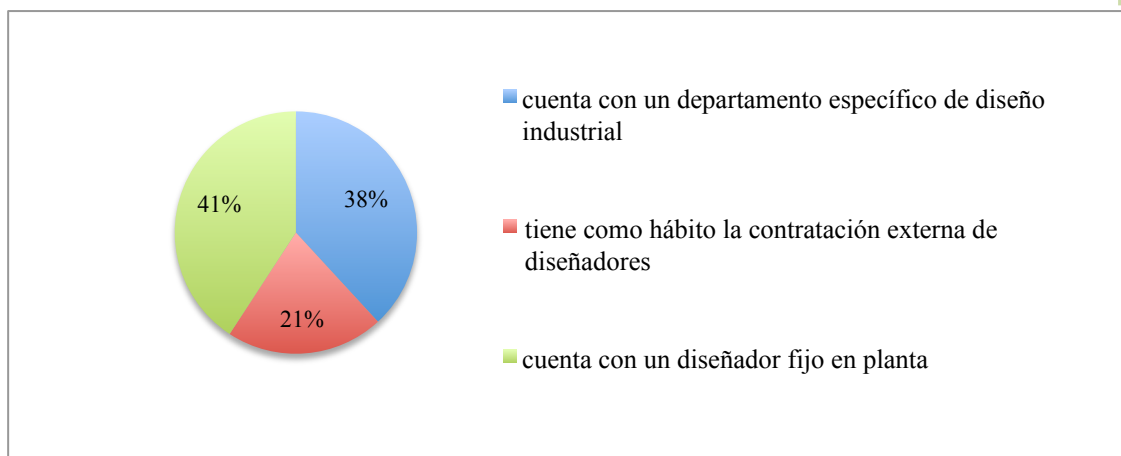


Gráfico 23. Medios con los que cuenta la empresa. Fuente: elaboración propia.

### 3. INCIDENCIA DEL DISEÑO DENTRO DE LA EMPRESA

#### 3.1. El diseño dentro de la planificación estratégica de la empresa

El 90 % de las empresas encuestadas toman en cuenta (siempre, a menudo) el diseño dentro de su planificación estratégica y le asignan recursos (Gráf. 24), lo cual es congruente con el sector de estudio, empresas orientadas al diseño.

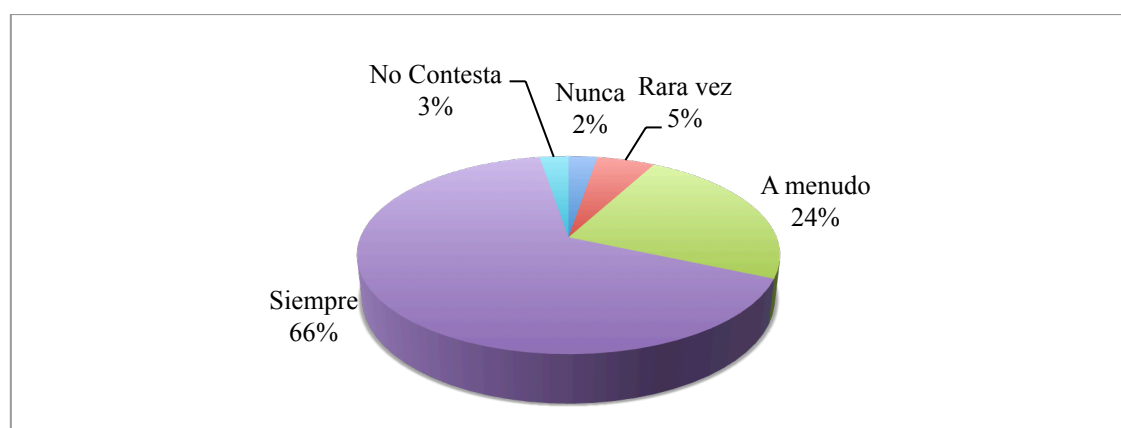


Gráfico 24 ¿Al hacer la planificación estratégica de la empresa el diseño es tenido en cuenta y se le asignan recursos? Fuente: elaboración propia a partir de la adaptación del informe de ddi, 2006, p. 8

#### 3.2. Ayuda de los diseñadores industriales

La colaboración con los diseñadores industriales aporta en primer término nuevas ideas, pero también para un 71 % de las empresas ayuda a mejorar la organización para el desarrollo de productos, y en último término pero con una consideración por encima del 60 %, ayuda al conocimiento de nuevas metodologías de trabajo (Gráf. 25).

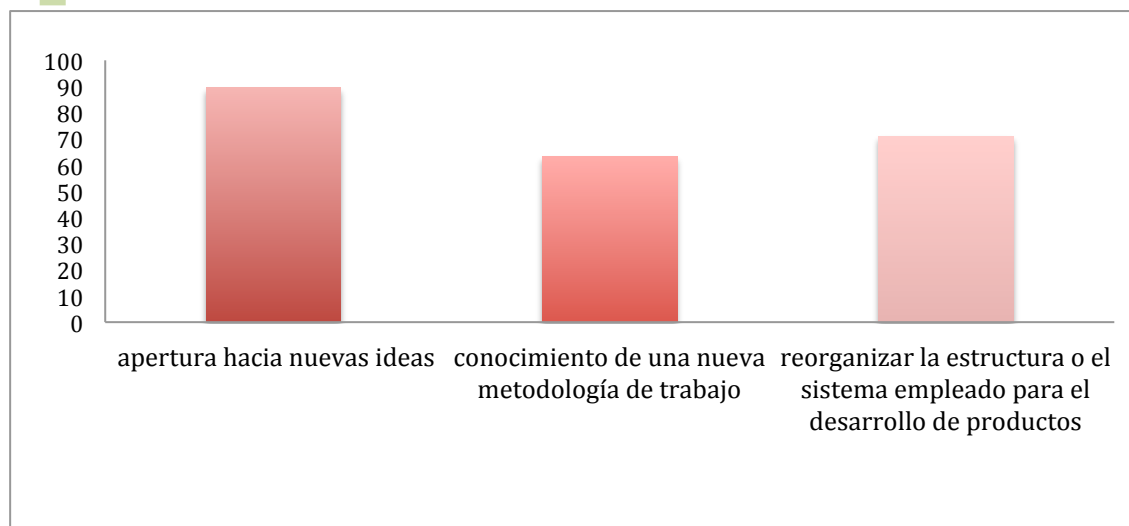


Gráfico 25. ¿En qué ayuda a la empresa el trabajo con los diseñadores?. Fuente: elaboración propia

### 3.3. Contacto inicial con los diseñadores

El contacto inicial de las empresas con los diseñadores se produce principalmente desde la gerencia o la directiva de la empresa seguido por una relación de servicio a través de la contratación como personal fijo y al recibir pasantes. (Gráf. 26)

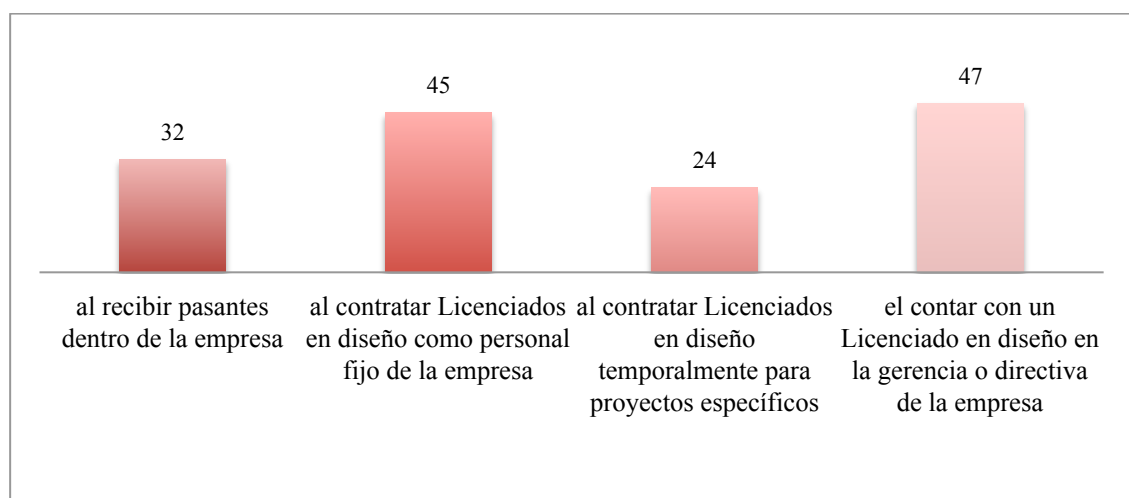


Gráfico 26. ¿Cómo ha sido la vinculación inicial de la empresa con profesionales del diseño? Fuente: elaboración propia

Al particularizar el ámbito geográfico, empresa local, regional e internacional, aún cuando se seleccionaron más de una alternativa, se observa que la vinculación inicial de la empresa regional con los diseñadores ha sido a través de la contratación como personal fijo de la empresa. En lo que respecta a la empresa local e internacional el primer contacto se produce desde la directiva o gerencia.

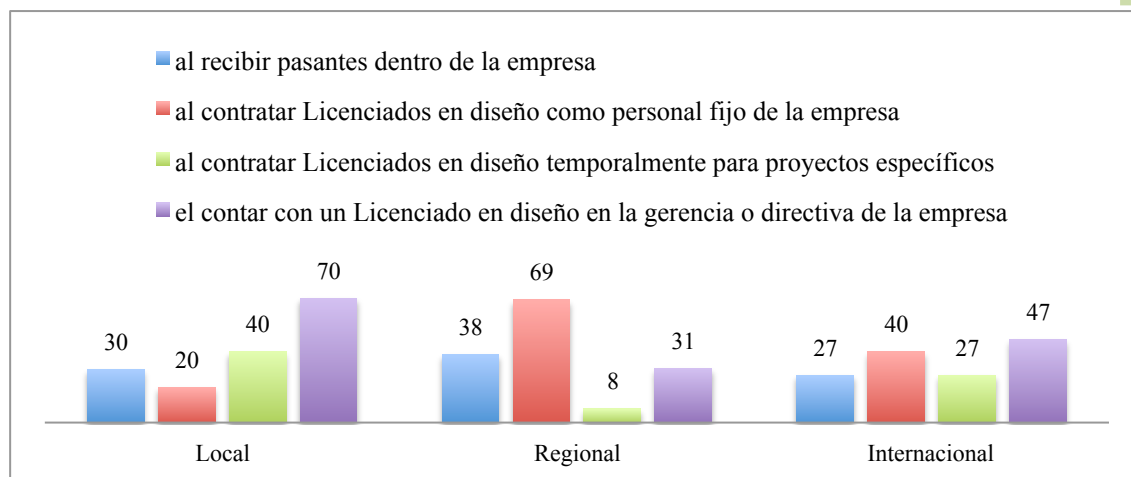


Gráfico 27. ¿Cómo ha sido la vinculación inicial de la empresa local, regional e internacional con profesionales del diseño? Fuente: elaboración propia

## 4. MERCADO-COMPETENCIA

### 4.1. La empresa respecto a la competencia

Las empresas consultadas se valoran mejor en diseño respecto a los competidores (76 %). En lo que respecta al servicio (68 %) y a la calidad (66 %) la percepción es favorable, el precio es el criterio que toma menor peso (26 %) .

Estos datos pudieran inferir que el sector se apoya en características diferenciadoras de diseño y servicio para competir con precios superiores.

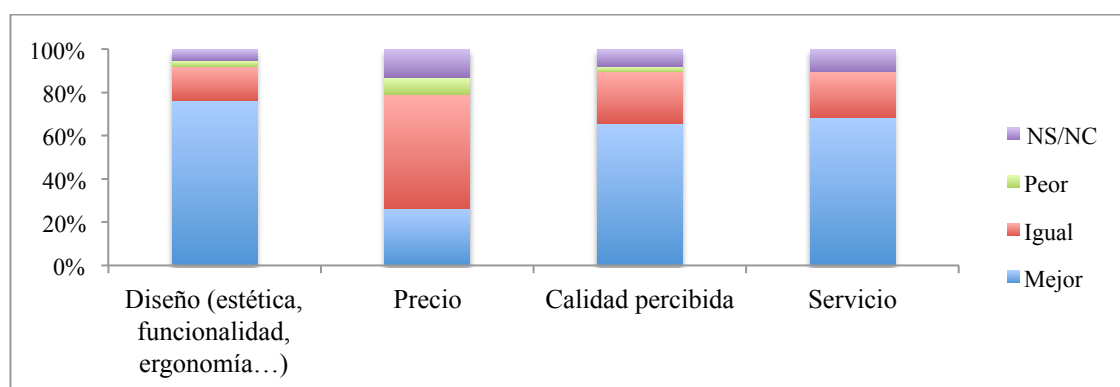


Gráfico 28. ¿Cómo ve su empresa respecto de la competencia? Fuente: elaboración propia

Al diferenciar la muestra (Gráf. 29), se puede resaltar que en diseño y servicio se consideran mejor posicionadas que su competencia, acorde con la tendencia general de la muestra. Sin embargo, la diferencia se evidencia en que la empresa nacional se ve mejor en servicios que en diseño al contrario de la empresa internacional.

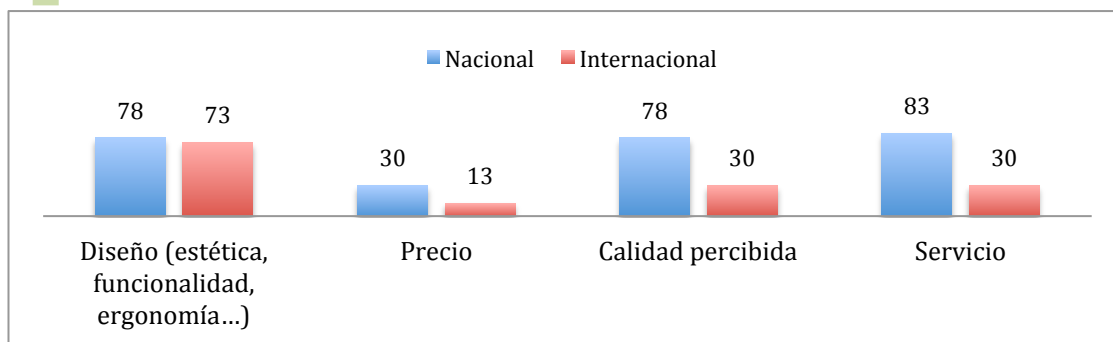


Gráfico 29. ¿Cómo se ve la empresa Internacional y Nacional con respecto a la competencia? Fuente: elaboración propia

#### 4.2. Producto exitoso

La mayoría de las empresas consideran que un producto exitoso se refleja en el aumento de las ventas en primer término, seguido por la percepción de calidad y por el mejor posicionamiento de la marca.

El criterio relacionado con el incremento de las ventas se corresponde con aspectos tangibles mientras que la calidad percibida y la imagen de la marca están vinculados con atributos intangibles.

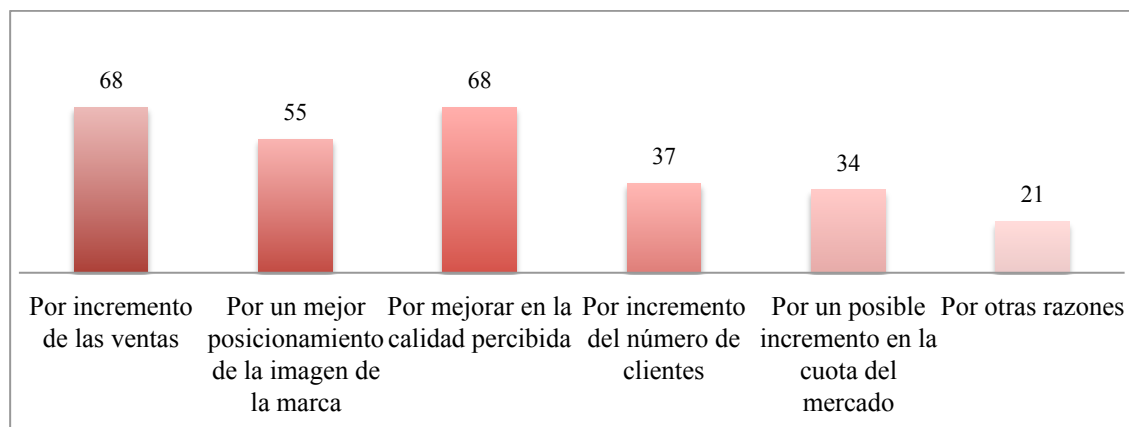


Gráfico 30. Razones para considerar que un producto es exitoso. Fuente: elaboración propia

#### 4.3. Motivaciones de compra del sector

Las empresas coinciden al señalar que la principal motivación de compra del sector es la calidad percibida, adicionalmente las empresas internacionales consideran en la misma jerarquía al diseño. Otro aspecto a destacar, al cotejar las empresa identificadas como nacionales con las internacionales, es que estas últimas consideran que el servicio no es un criterio significativo a la

hora de decidir la compra (Gráf. 31).

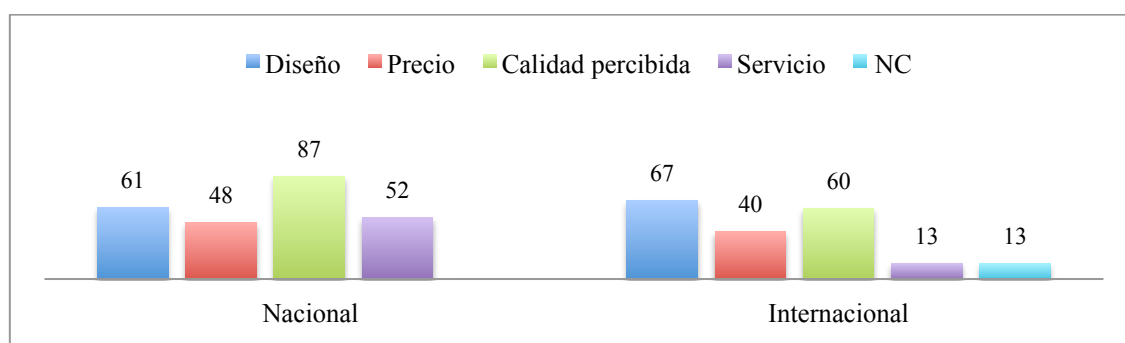


Gráfico 31. Motivaciones de compra del sector. Fuente: elaboración propia.

#### 4.4. Atributos de los productos

Con objeto de valorar los atributos que la empresa desearía que transmitieran sus productos, se pidió que puntuaran la mayor o menor importancia de una serie de factores que, presumiblemente, debe tener en cuenta y valorar un diseñador, en una escala que va del 1 al 6, siendo 6 el factor de mayor importancia

En base a las puntuaciones obtenidas, siendo la máxima posible por criterio 228 (6ptos\*38 empresas) los tres atributos más valorados son: la calidad de diseño y de producto y su correspondencia con el precio; que el producto pueda comunicar novedad e innovación y; los atributos relacionados con el confort, durabilidad y adaptabilidad. La valoración del criterio sobre la calidad se corresponde con señalamientos anteriores relacionados con las motivaciones de compra del sector y con la consideración de un producto exitoso.

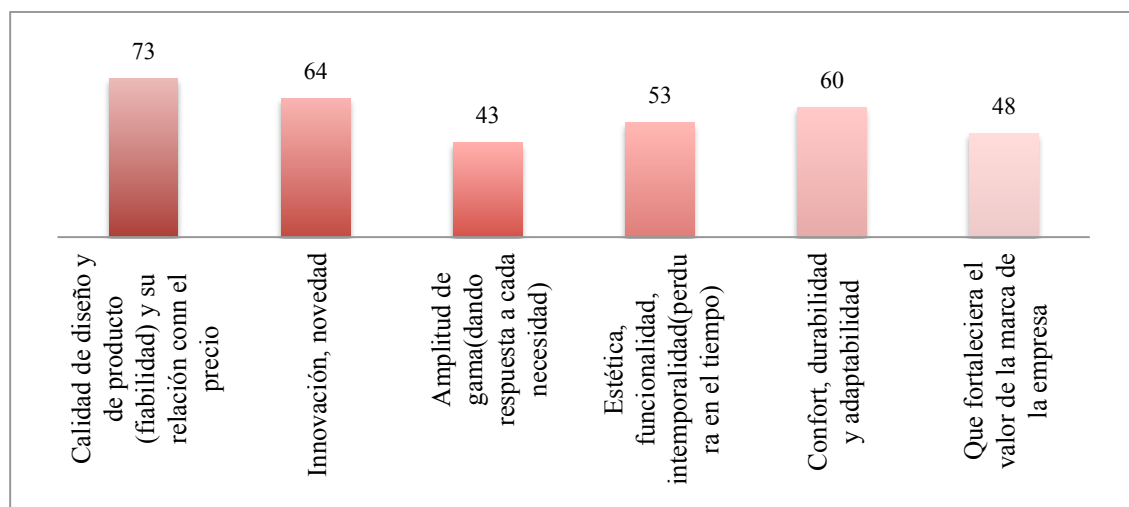


Gráfico 32. Atributos que se desean transmitan los productos de la empresa. Fuente: elaboración propia

#### 4.5. Conocimiento del mercado y de la competencia

Las empresas consultadas señalan en primer término que consideran las necesidades del mercado, en lo que corresponde a la segunda apreciación acerca del mercado y la competencia, tanto la empresa regional como la internacional, están conscientes de las diferencias de sus productos con los de sus competidores. Por su parte, para la empresa local, las pautas que marcan los líderes del sector son especialmente consideradas, atribuyéndoles un segundo lugar.

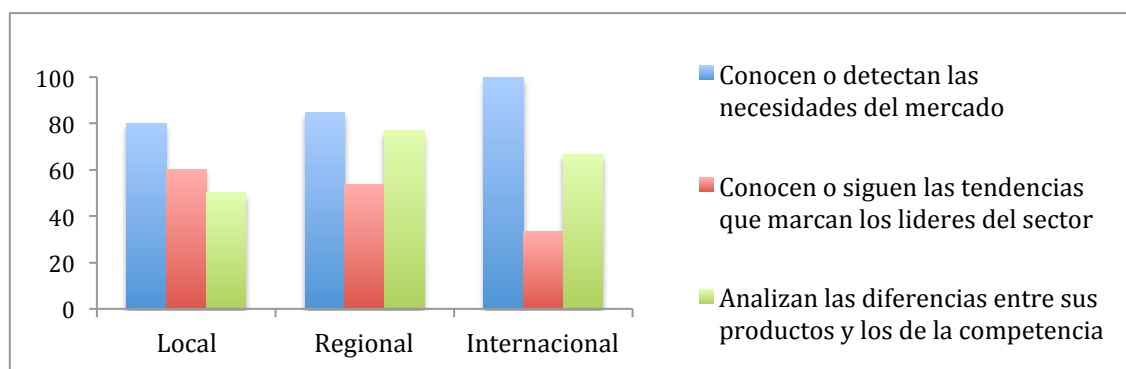


Gráfico 33. Conocimiento del mercado y de la competencia. Fuente: elaboración propia

### 5. NOVEDAD E INNOVACIÓN DEL DISEÑO EN LA EMPRESA

#### 5.1. Desarrollo de nuevos productos

La empresa regional, con una plantilla que va entre 50 y 250 trabajadores, ha diseñado o rediseñado alrededor de 115 productos en promedio en los últimos 2 años. En lo que respecta a la empresa internacional, las que tienen más de 250 trabajadores son las que alcanzan una mayor actividad (53 productos). La empresa local con menos de 50 empleados (menos de 10, entre 10 y 50) registra una actividad aproximada de 18 productos (Gráf. 34)

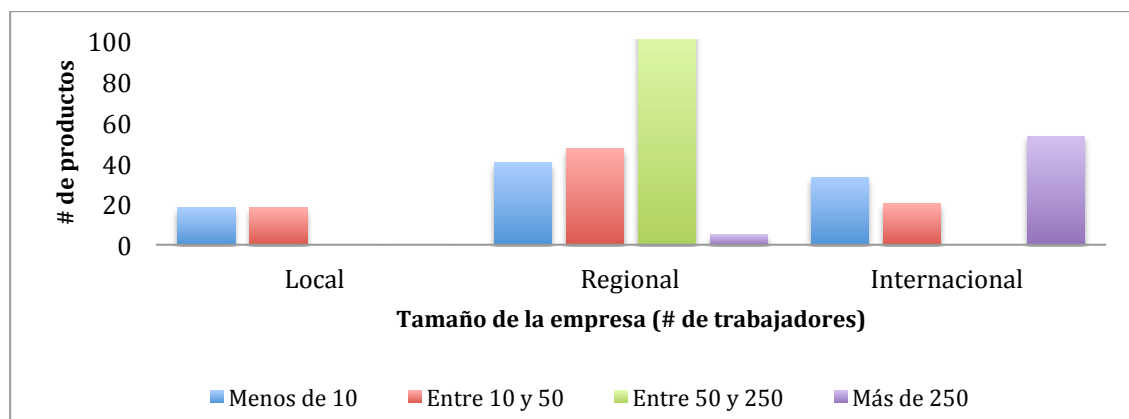


Gráfico 34. Productos diseñados o rediseñados en los últimos 2 años

Si bien se trata de una comparación muy general, ya que aspectos como el tipo de tecnología, complejidad del producto o sector implicado, son variables importantes que pudieran considerarse para evaluar la actividad del sector; el tamaño de la empresa y la ubicación territorial de la misma pueden ilustrar una primera aproximación.

## 5.2. Valoración de la novedad

El grado de novedad de los diseños lo determinan las empresas al compararlos con los productos del mercado y con la información consultada vía internet.

En algunos casos, la empresa internacional, considera realizar la búsqueda en la base de datos del sistema de propiedad industrial ya sea realizando la búsqueda directamente (47 %) o solicitando el servicio al organismo respectivo (20 %). En lo que respecta a las empresas nacionales se observa que las mismas no están habituadas a utilizar estos mecanismos.

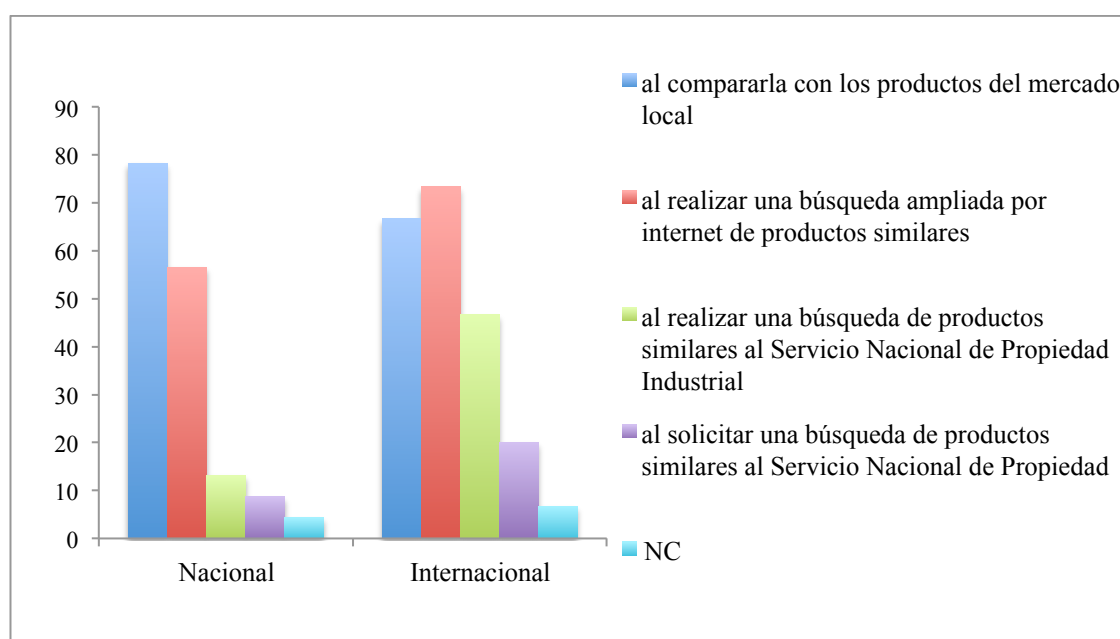


Gráfico 35. Valoración de la novedad de la propuesta. Fuente: elaboración propia

## 5.3. Valoración de una metodología para determinar novedad

Una metodología que permita identificar el grado de novedad de las propuestas es una herramienta que sería bien aceptada por las empresas consumidoras de diseño, lo cual se corresponde con el criterio señalado en apartado anterior que identifica a la novedad como uno de los atributos más valorados por la empresa y que desearían que transmitiesen sus productos.



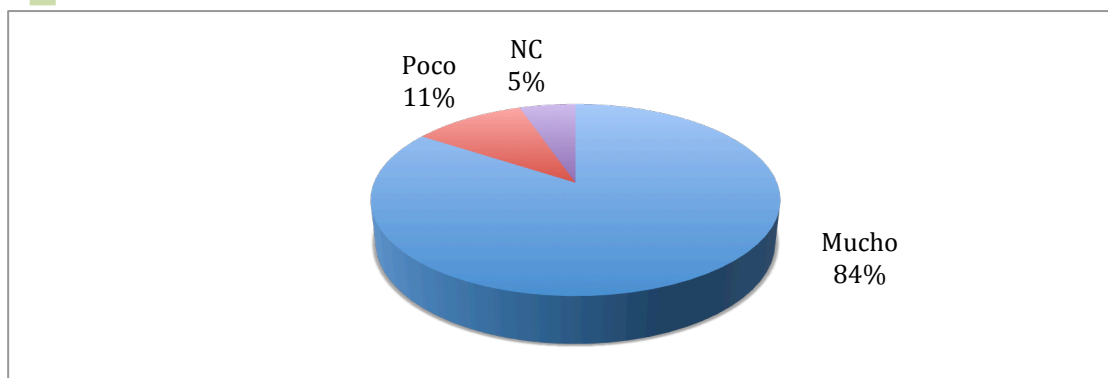


Gráfico 36. ¿Cuánto valoraría la empresa una metodología que ayude a determinar el grado de novedad de las propuestas? Fuente: elaboración propia

#### 5.4. Productos desarrollados por la empresa

Las empresas orientan sus actividades de diseño, mayoritariamente, hacia el desarrollo de nuevos productos, sin dejar a un lado el rediseño de los productos que forman parte de la cartera de la empresa. Estrategia que permite prolongar la vida de los productos en el mercado.

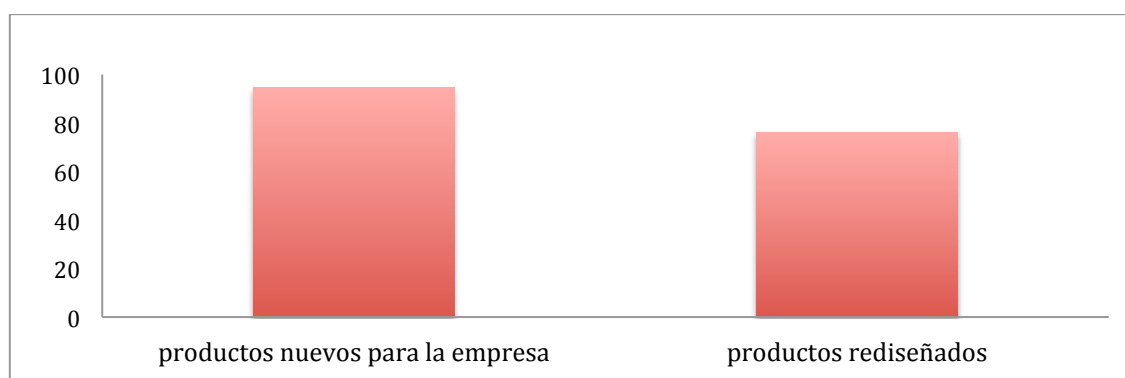


Gráfico 37. Tipo de productos que se desarrollan en la empresa, según su novedad. Fuente: elaboración propia

## 6. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

### 6.1. Disciplinas que colaboran en el proceso de diseño y desarrollo

La complejidad del proceso de diseño y desarrollo de productos y su importancia estratégica dentro de la empresa hace que diversas disciplinas deban participar en el proceso, en este sentido, las empresas consideran que fundamentalmente el diseño, el marketing y la ingeniería colaboran en el proceso, solo un 27 % de la empresa internacional y un 4 % de la nacional incorporan a la propiedad industrial.

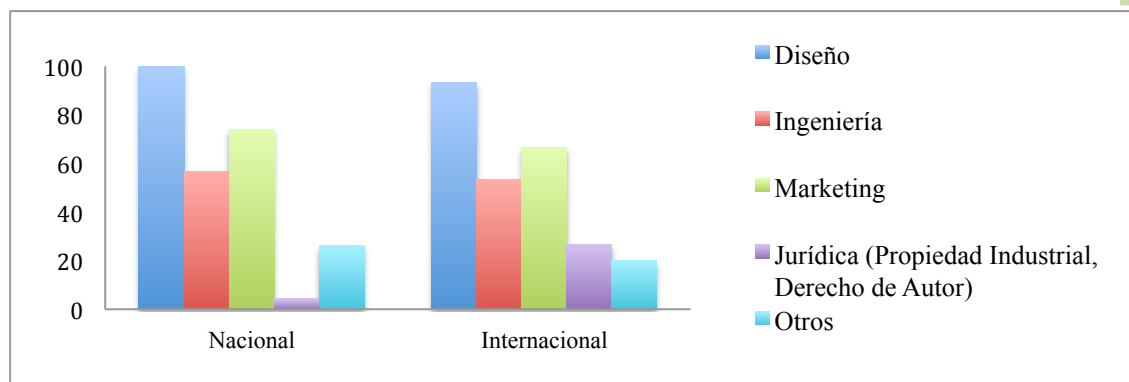


Gráfico 38. Disciplinas que colaboran en el proceso de diseño y desarrollo de productos. Fuente: elaboración propia

## 6.2. La propiedad industrial en la empresa

La relación de las empresas consumidoras de diseño con el sistema de propiedad industrial no es homogénea, el 52% de la empresa nacional señala no utilizarlo mientras que solo un 13 % de la empresa internacional realiza la misma afirmación.

En los casos en donde las empresas contemplan la utilización del sistema de propiedad industrial, al margen de los porcentajes, lo hacen fundamentalmente para proteger sus creaciones y en menor grado como base de datos. En último término se apoyan en él para vigilar el comportamiento del sector de interés.

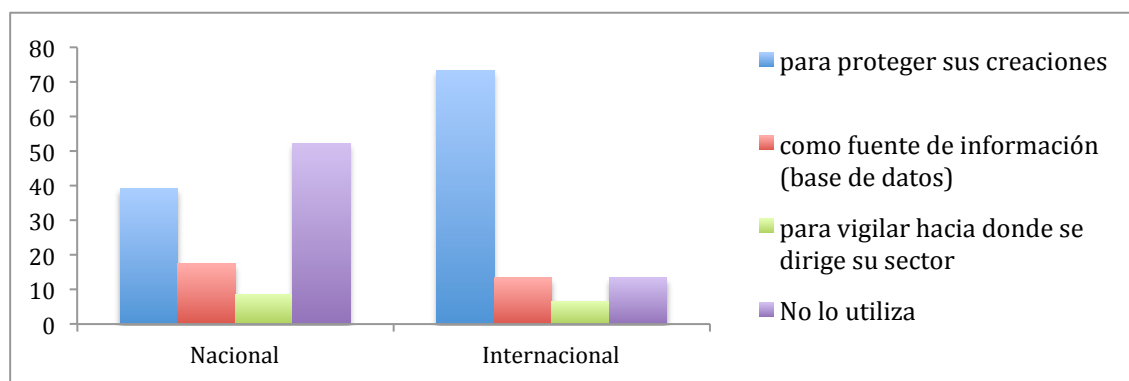


Gráfico 39. Utilización del Sistema de Propiedad Industrial en la empresa. Fuente: elaboración propia

## 6.3. Especialista en propiedad industrial en la empresa

El 60% de las empresas internacionales utilizan los servicios de un especialista en Propiedad Industrial al finalizar el desarrollo del producto, solo un 27 % de estas empresas lo involucra durante el proceso de diseño y desarrollo.

El 65% de la empresa nacional no contempla la participación del especialista, es de destacar que las empresas que lo consideran durante el proceso de diseño no incluye a ninguna empresa local

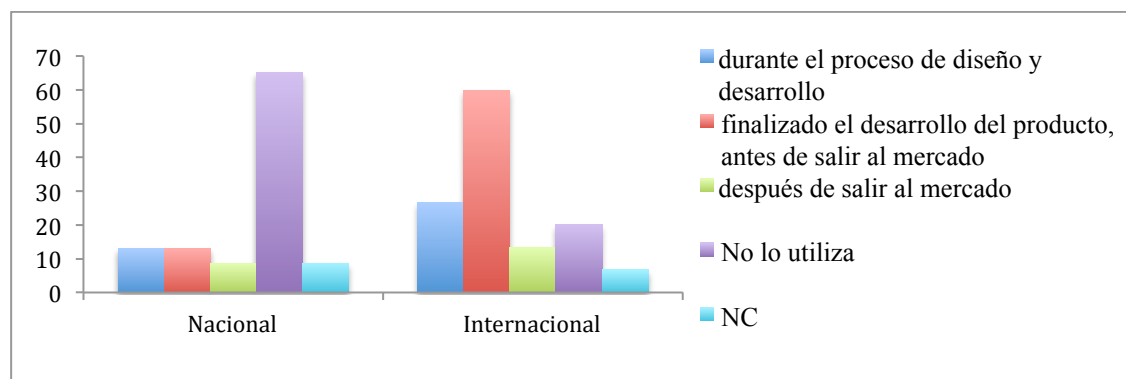


Gráfico 40. Servicio de un especialista de propiedad industrial en la empresa. Fuente: elaboración propia

La percepción general de las empresas es que el especialista en propiedad industrial interviene en el proceso de diseño y desarrollo de productos proponiendo estrategias para evitar los riesgos de propiedad industrial.

Al diferenciar las respuestas de la empresa nacional e internacional (Gráf. 43) se puede destacar que si bien la mayoría de las empresas nacionales no utilizan los servicios del especialista en propiedad industrial, considera que en caso de contemplarlos el aporte estaría en la formulación de estrategias (65 %).

La empresa internacional considera que el especialista permite asegurar la protección (67 %), lo cual se corresponde con los señalamientos en puntos anteriores.

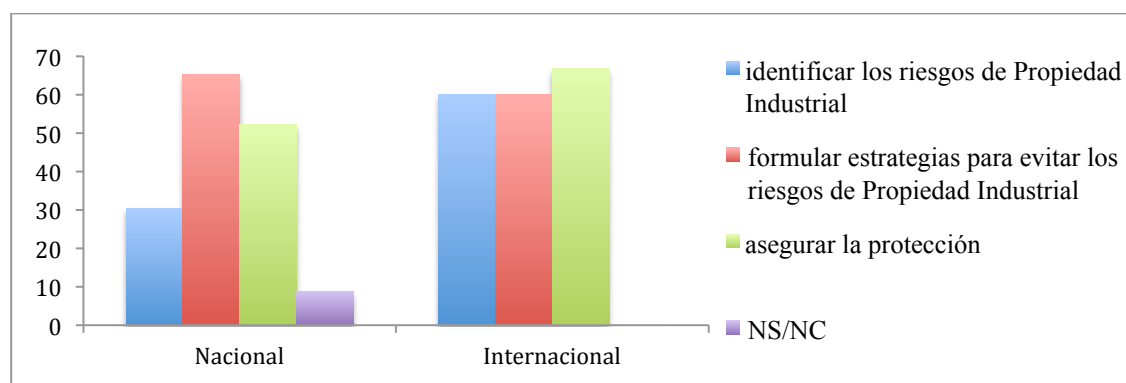


Gráfico 41. Tipo de colaboración del especialista en PI durante el proceso de diseño y desarrollo. Fuente: elaboración propia

#### 6.4. Herramienta de diseño y propiedad industrial

La valoración que la empresa internacional y nacional le da a un instrumento de diseño que colabore en minimizar los riesgos de la propiedad industrial es significativa, mayor o igual al 65%.

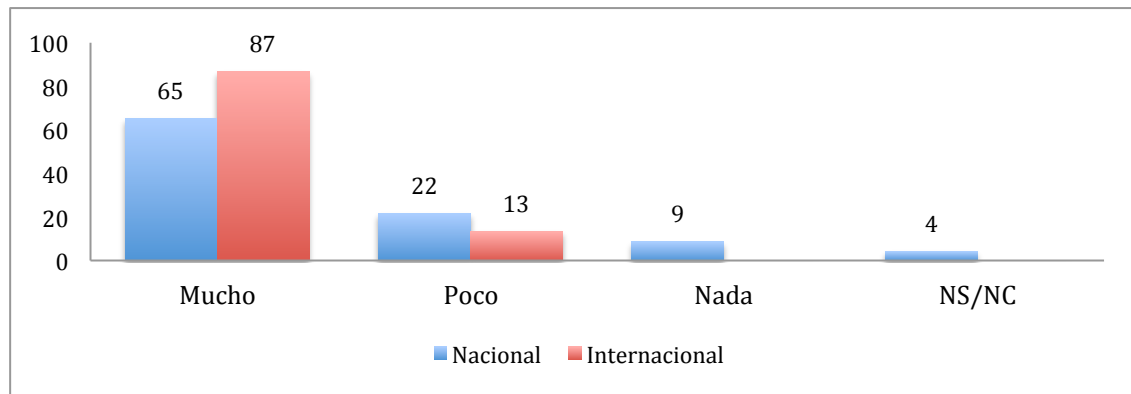


Gráfico 42. Valoración de una herramienta de diseño que permita minimizar los riesgos de Propiedad Industrial. Fuente: elaboración propia

Cuando el sector nacional se diferencia en regional y local (Gráf. 43) se observa que la importancia que reviste un instrumento como el señalado para este último es aproximadamente del 50 %, 27 puntos aproximadamente por debajo de la consideración de la empresa regional.

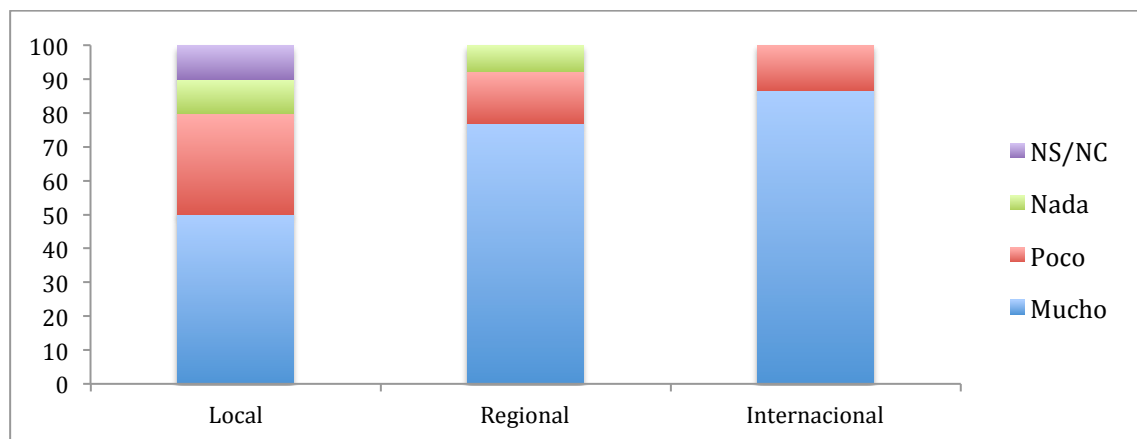


Gráfico 43. Valoración local, regional e internacional, de una herramienta de diseño que permita minimizar los riesgos de Propiedad Industrial. Fuente: elaboración propia

## 6.5. Motivos para proteger las creaciones

El principal motivo para proteger los diseños es para impedir que los copien. El segundo es para adelantarse a la competencia. El menos valorado es para evitar que piensen que están copiando (Gráf. 44). Tendencia que se mantiene cuando se discrimina la información entre empresa nacional e internacional

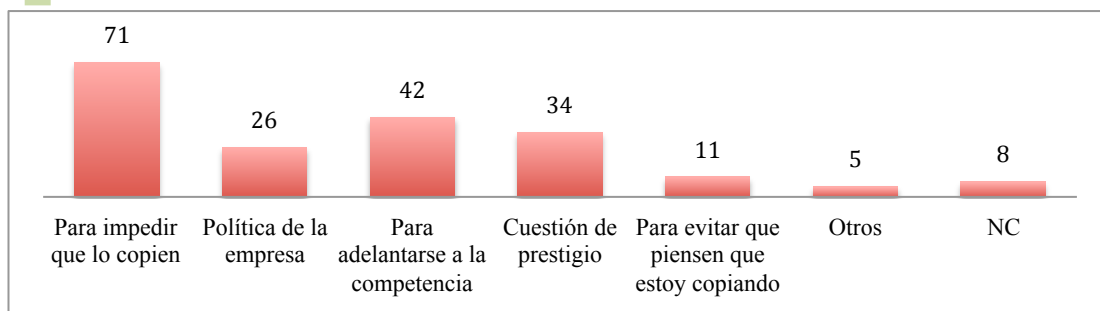


Gráfico 44. Motivos para proteger las creaciones mediante el Sistema de Propiedad Industrial Fuente: elaboración propia a partir de la adaptación de OAMI, 2002, p. 14

## 6.6. Motivos para NO proteger las creaciones

Por lo general, los empresarios no protegen sus diseños mediante el registro por varios motivos de más o menos la misma importancia: no ofrece suficiente protección, por su alto coste, el ciclo de vida es muy corto, el proceso burocrático es complicado, es necesario recurrir a un experto en propiedad industrial, entre otros.

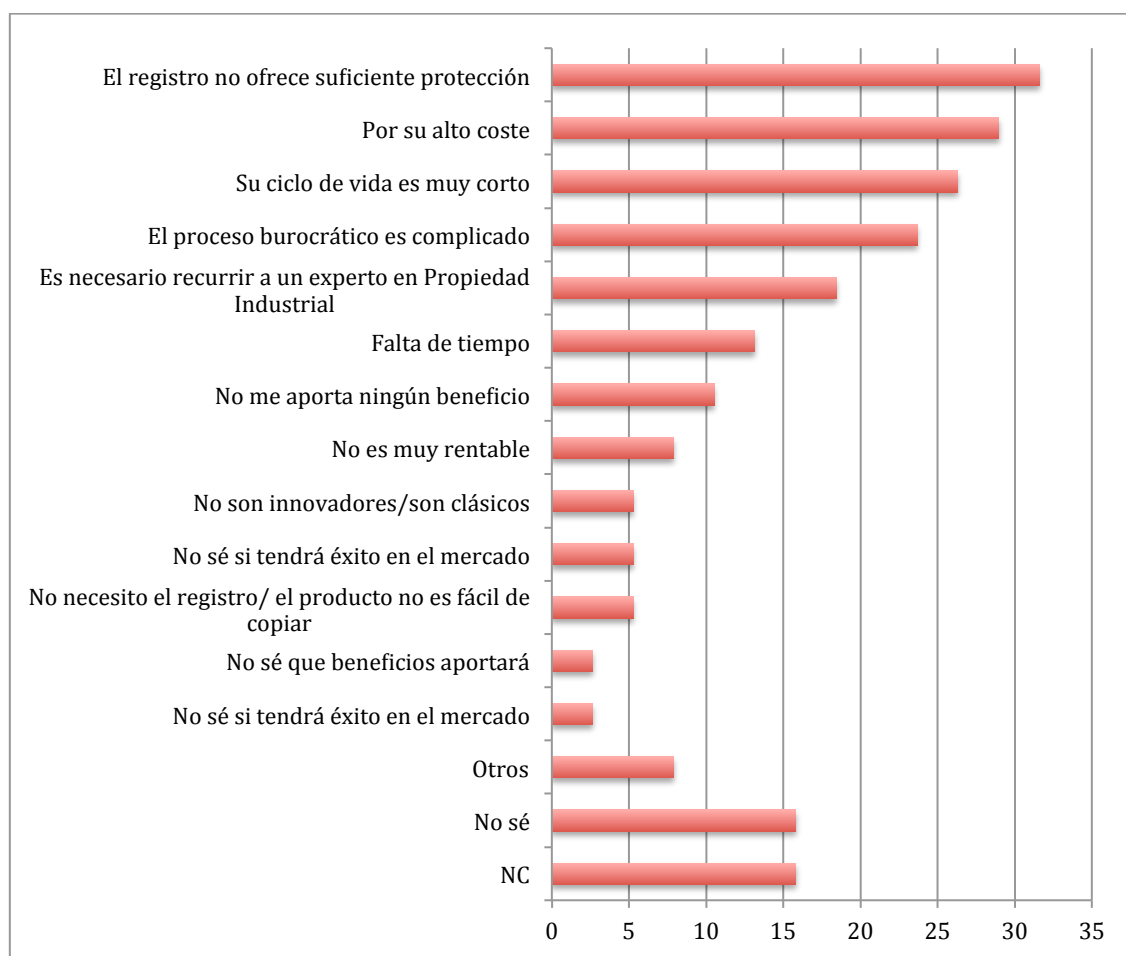


Gráfico 45. Motivos para NO proteger las creaciones mediante el sistema de Propiedad Industrial. Fuente: elaboración propia a partir de la adaptación de OAMI, 2002, p. 15

### 6.7. Protección del diseño en los últimos dos (2) años

Las empresas del sector orientan los esfuerzos de protección, mayoritariamente, hacia el registro de marca; en segundo lugar a la protección por diseño. Los modelos de utilidad se encuentran por encima de las patentes como recurso de protección utilizado por las empresas en el área de la innovación técnica (Gráf. 46). Dentro de las observaciones apuntadas por una de las empresas en el cuestionario especifica que el registro lo hace la empresa que encargó el diseño del producto.

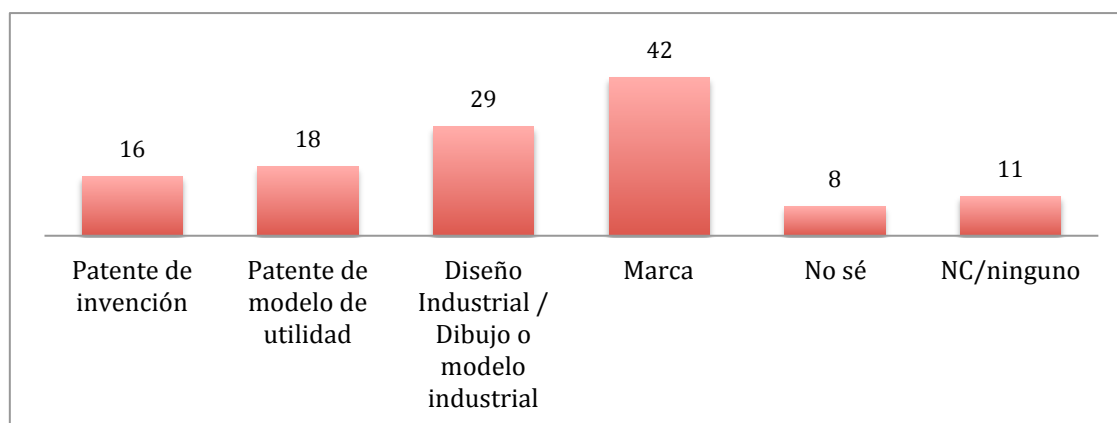


Gráfico 46. Diseños protegidos en los últimos 2 años. Fuente: elaboración propia a partir de la adaptación del informe de ddi, 2006, p. 19

En el caso de la empresa local (estado Mérida) la marca es el único mecanismo que se utiliza para proteger sus diseños. Lo cual llama la atención, por lo que se cruza esta información con los resultados de la pregunta No. 18 del cuestionario (¿utiliza el sistema de propiedad industrial..?) en donde el 70 % (7 de 10 empresas) de los encuestados del territorio local establecen que “no lo utiliza”. En este sentido las respuestas se consideran coherentes.

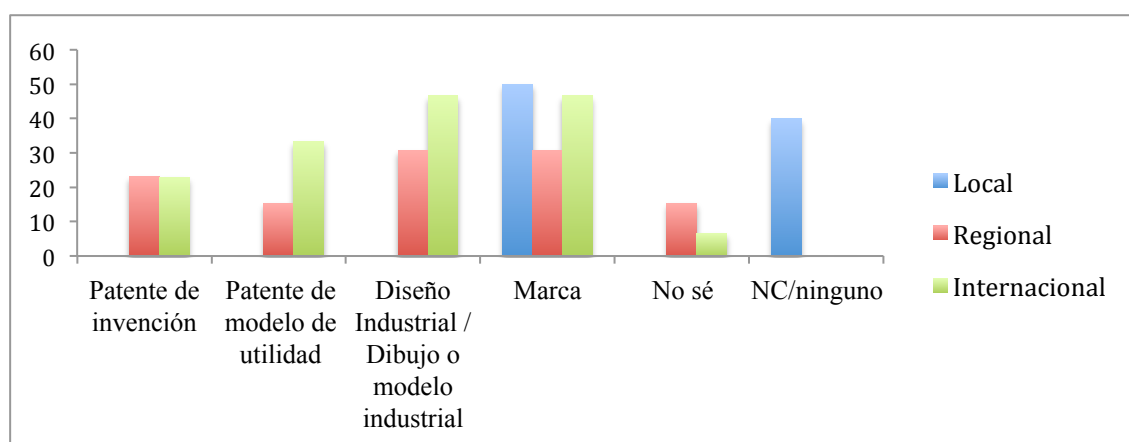


Gráfico 47. Diseños protegidos en los últimos 2 años. Empresa Local, Regional e Internacional. Fuente: elaboración propia

## Cuarta parte

# CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO Y RECOMENDACIONES

## 1. CONCLUSIONES

La investigación llevada a cabo a 38 empresas consumidoras de diseño permite señalar lo siguiente:

### 1.1. Sobre el diseño industrial y las empresas consumidoras de diseño

- Las empresas “consumidoras de diseño” vinculadas con la Escuela de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la ULA son micro, pequeñas y medianas empresas.
- La mayoría de las empresas están a cargo o han sido producto de iniciativas de diseñadores industriales.
- Las empresas jóvenes, con menos de seis (6) años, son el sector más representativo dentro de las empresas consumidoras de diseño.
- Las empresas dedicadas a una sector específico (especialización) responden a los requerimientos de complejidad de los productos (automoción), a las características propias proceso de fabricación (mobiliario) y al volumen de producción (embalaje) este último directamente relacionado con el tamaño de la empresa.
- Las empresas que ofrecen un servicio global (participan en distintos sectores), en la mayoría de los casos, se corresponden con productos poco complejos, de menor demanda, empresas que por su tamaño y estructura organizativa les permite adaptarse más fácilmente a los cambios y empresas que dominan una tecnología que les permite abordar distintos sectores (solo limitados por esta).
- En la mayoría de los casos, las empresas del estado Mérida, se caracterizan por incursionar en distintos sectores: iluminación, productos de escritorio, productos cotidianos, mobiliario, entre otros.
- El diseño industrial se percibe como es una disciplina que mejora los aspectos funcionales del producto y las ventas, logra que los mismos puedan diferenciarse de los de la competencia al tiempo que repercuten en la imagen de la empresa, sin olvidar las necesidades del mercado. Desde lo interno de la empresa les permite mejorar la producción. Consideraciones que pudieran en un principio presumir la vinculando de los diseños con el área de las patentes (mejora de aspectos funcionales, necesidades), marcas y diseño (imagen y diferenciación).

- El ecodiseño, la novedad e innovación, son aspectos a considerar en el diseño, así como la seguridad de los productos.
- Dentro de este contexto el diseño hay que entenderlo, especialmente, como una disciplina que ayuda a mejorar la percepción de calidad de los productos y de la imagen de la empresa.
- El diseño de los productos se realiza generalmente con la participación del personal interno de la empresa, las empresas locales son las que están más habituadas a contratar los servicios de un diseñador externo temporalmente.
- El trabajo con los diseñadores ayuda a la empresa a abrirse a nuevas ideas a optimizar la estructura empleada para el desarrollo de productos así como a conocer y poner en práctica nuevas metodologías de trabajo. El hecho de que las empresas consultadas consideren que el trabajo con los diseñadores los nutre con “nuevas” maneras de hacer el trabajo hace suponer que entre los beneficios mutuos de la relación empresas - estudiantes/pasantes se lleva a cabo una transferencia sobre el “saber hacer” de cada una de las partes involucradas.
- Gran parte de estas empresas vinculadas con el diseño surgen como iniciativa de Licenciados en el área, por lo que pudiera afirmarse que este sector esta conformado, mayoritariamente, por profesionales con empresa propia.
- El diseño, el marketing y la ingeniería son las disciplinas que frecuentemente colaboran en el proceso de diseño y desarrollo de productos de las empresas consumidoras de diseño.
- Cada vez más se valora el diseño industrial, esto lo entienden los responsables de las empresas al considerarlo desde su planificación estratégica.
- Las empresas se perciben mejor que sus competidores en diseño y servicio, consideran que un producto exitoso es aquel que incrementa las ventas.
- La calidad, el diseño y el precio son factores a considerar por las empresas al identificarlos como motivadores de compra del sector. Sus productos deben además transmitir novedad e innovación.
- Las empresas vigilan el mercado al que dirigen los productos y están conscientes de las diferencias de sus productos con los de la competencia.
- Internet es una herramienta frecuentemente utilizada por las empresas para valorar la novedad de las propuestas y vigilar el mercado.
- Las empresas internacionales están más habituadas que las nacionales en utilizar los recursos del Sistema de Propiedad Industrial para determinar o evaluar la novedad de las propuestas respecto a productos similares.
- La novedad es un criterio muy valorado por las empresas consumidoras de diseño, de tal manera que, una metodología que ayude a identificar el aporte al “estado de la técnica” o



“estado del arte” de sus propuestas sería bien aceptada.

- La estrategia de la empresa consumidora de diseño se centra fundamentalmente en incursionar en el desarrollo de nuevos productos para la empresa.

## 1.2. Sobre la Propiedad industrial y el diseño de productos

- La mayoría de las empresas internacionales han utilizado el sistema de propiedad industrial antes de que el producto salga al mercado para asegurar su protección, sin embargo, existen otras posibilidades menos frecuente, como es involucrar a la propiedad industrial con el proceso de diseño y desarrollo de productos.
- Si bien la vinculación de la propiedad industrial con la empresa nacional actualmente es poco relevante, consideran que la mayor contribución de un especialista en propiedad industrial se realizaría durante el proceso de diseño y desarrollo más que en asegurar la protección. Lo que favorecería la implementación de acciones proactivas mas que reactivas, es decir, que se consideren desde el inicio del proceso de diseño los lineamientos jurídicos a objeto de optimizar los recursos y no esperar a rediseñar una solicitud de registro cuando es objeto de observaciones o en el peor de los casos negada por la administración correspondiente.
- Una metodología de diseño que permita a las empresas minimizar los riesgos de la propiedad industrial sería bien aceptada por gran parte de las empresa consumidoras de diseño.
- En razón a la línea de investigación sobre la vinculación de la Propiedad Industrial y el diseño y conocidos los resultados del estudio las próximas acciones se orientarían en establecer directrices o lineamientos de diseño fundamentados en la legislación, la doctrina y la jurisprudencia en materia de marcas tridimensionales, diseños y patentes.
- Específicamente, para las empresas del estado Mérida una metodología de diseño que permita minimizar los riesgos de propiedad industrial no tendría mayor relevancia, lo que se corresponde con la poca sensibilización hacia el tema que se ha observado durante el estudio.
- El criterio que tienen las empresas para decidirse por proteger sus creaciones se centra principalmente en “impedir que lo copien”. Sin embargo, existe otra razón, consiste en proteger para garantizar que puedas utilizar el objeto de la protección, tal y como lo expresan: André Ricard, diseñador español, quien considera “que si tu no patentas tu diseño, puede hacerlo alguien e impedirte a ti utilizarlo. Parece pues, que lo correcto sea pedir una patente como “modelo de utilidad” (2008, p.114); y el arquitecto Nader Khalili, responsable de un sistema constructivo para viviendas de refugiados circulares a base de sacos de arena y alambre de púas.

El Sr. Khalili explicó a AlertNet que al decidir que quería patentar ese método de construcción, lo que quería era estar seguro de poder poner esa tecnología al servicio de los que lo necesitan: "mi misión de los últimos 25 años ha sido ofrecer viviendas de refugio a los que no pueden permitírselo. Y eso es digno de protección pues son muchos los sistemas de construcción que se crean con el fin de servir a los pobres pero en un momento dado entran en la vía comercial y quedan fuera del alcance de esas personas. (OMPI, 2005, p. 13)

- Las empresas no protegen sus diseños por distintos factores: externos, como el coste del registro y el que no ofrezca suficiente protección e internos, como sería que el ciclo de vida del producto sea muy corto en relación con los tiempos más largos del registro. En este sentido, las legislaciones y las distintas oficinas han tratado de adecuarse a las necesidades actuales del sector empresarial y comercial como es el caso de la legislación española con la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial que incluye tanto el diseño registrado como el no registrado, o el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) de Chile que estableció para el 2013 internet como el canal principal de tramitación de marcas comerciales. (INAPI, 2012, p.1)
- Las empresas tienen una estrategia de protección de marcas por encima de los diseños industriales, modelos de utilidad o patente de invención. En este sentido, pudiera considerarse que al estar familiarizados con el campo de las marcas las empresas pudieran implementar estrategias relacionadas con las marcas tridimensionales de manera que la actualización de la Ley nacional venezolana sobre Propiedad Industrial, específicamente en lo que respecta a la marca tridimensional, se aprecia como una prioridad si se atiende a la tendencia internacional que lo considera como el signo distintivo no convencional<sup>10</sup> más solicitado ya sea solo o en combinación con signos convencionales (Rey-Alvite, 2012, p. 328, apartado 111) como los denominativos y/o gráficos.
- Finalmente no es exagerado afirmar que la forma de un producto por su condición ornamental y funcional tiene consecuencias tan complejas en el régimen jurídico de la Propiedad Industrial que tiene la posibilidad de ser protegida como diseño, como marca, modelo de utilidad, patente de invención, en la mayoría de las legislaciones nacionales y comunitarias.

## 2. RECOMENDACIONES

<sup>10</sup> Según la estructura del signo utilizado como marca existen tres clásicas (tradicionales) categorías: marcas denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas (gráfico-denominativas). Sin embargo, la necesidad de los agentes económicos de "buscar signos distintivos cada vez más atractivos para captar la atención de su potencial clientela ha ampliado el catálogo de signos" (Areán, 1994,p.3). Por lo que nos encontramos ante nuevos tipos de marcas (no tradicionales) como las marcas de color, hologramas, lemas publicitarios, marcas de posición, marcas sonoras, marcas olfativas, marcas gustativas, marcas de textura o táctiles (OMPI, 2006, pp.2 –ss.).

El diseño industrial es susceptible de aplicarse a todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño o sector industrial. En tal sentido, los centros universitarios, las cámaras de comercio así como los organismos de gobierno pudieran establecer proyectos didácticos que le permitan a las micro, pequeñas y medianas empresas vincularse al diseño.

Para la evaluación y actualización de los perfiles profesionales, las escuelas de diseño deben considerar la valoración de los empresarios sobre el diseño industrial, ya que permiten apreciar el grado de adecuación de la oferta a los requerimientos del contratante de diseño. Estos requerimientos, son: capacidad para generar nuevas ideas, de innovar, capacidad para mejorar los aspectos funcionales de los productos, conocimiento de nuevas tecnologías, de adaptar el producto a los costes, capacidad para vincular los productos con la imagen de la empresa, con gran valor de comunicación, y con compromiso social (respetuoso con el medio ambiente y con las normas de seguridad).

Se deben estructurar programas de formación multidisciplinaria (diseño, marketing, ingeniería, propiedad industrial) para atender proyectos de diseño y desarrollo de productos.

Ofrecer cursos de pregrado y/o postgrado, entre otros, relacionados con:

- la formación del diseñador como empresario, ya que muchos de los licenciados terminan formando su propia empresa,
- la marca como potenciadora de la imagen de la empresa,
- la novedad del diseño como elemento fundamental que permite diferenciarse de la competencia,
- la propiedad industrial como parte del diseño y desarrollo de productos,
- capacitación de las empresas para proteger sus diseños.

Fortalecer la relación universidad-industria a través de iniciativas de servicio (pasantías industriales, tesis de grado, asesorías) con el fin de superar las barreras entre el diseño y la micro y pequeña empresa.

Sensibilizar a las empresas y al público en general con la publicación y organización de eventos donde se evidencien las buenas prácticas del diseño en la empresa así como de la participación de la propiedad industrial en el proceso de diseño y desarrollo de productos. En este sentido, es relevante la colaboración que puedan dar sobre todo las pequeñas empresas producto de iniciativas de egresados de la Escuela de Diseño Industrial de la ULA.

La empresa nacional tiene que reevaluar sus productos de cara a los desafíos del futuro (ecodiseño y innovación) y vigilar el “saber-hacer” de sus pares internacionales.

El Gobierno debe adecuar el sistema de propiedad industrial para la productividad y la competitividad nacional. Es necesario entre otras consideraciones que se simplifique y facilite el proceso de registro y el acceso a las bases de datos actualizadas.

Sensibilizar a las empresas sobre un nuevo modelo de integración que incorpore a la propiedad industrial al conjunto de disciplinas que contribuyen en el proceso de diseño y desarrollo de productos.

Tradicionalmente, la mayoría de las empresas han utilizado el sistemas de propiedad industrial para excluir a los competidores, sin embargo, esta es solo una cara del sistema, ya que puede ser una herramienta para potenciar la creatividad de las empresas, por ejemplo: al utilizar la información técnica existente para evaluar la novedad de las propuestas evitando “reinventar la rueda”, como “lista chequeo” de lineamientos jurídicos que orienten el diseño para la protección o como soporte de metodologías creativas que colaboren en la conceptualización de productos.

Debido a que la mayoría de los recursos en investigación y desarrollo están en cabeza de las universidades e institutos de investigación pública, gran parte de las recomendaciones propuestas están dirigidas a centros educativos para que implementen mecanismos de formación que incentiven la creación y producción de conocimiento.

Finalmente, a las empresas, a los profesionales, a las escuelas de diseño, a los organismos de gobierno para que apoyen y colaboren con estudios similares que permitan ampliar y profundizar en el valor del diseño industrial y de la propiedad industrial en el proceso de diseño y desarrollo de productos competitivos en Venezuela.

## REFERENCIAS

- Areán, M (1994). La protección de las marcas tridimensionales. *Seminario Nacional de la Ompi sobre Propiedad Industrial y Competitividad Empresarial*. Quito: OMPI.
- DZ Centro de Diseño (2003). *El diseño en el sector mobiliario de oficina*. Informe. Bilbao: DZ
- Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). (2012). Internet será el canal de tramitación de marcas comerciales ante INAPI en 2013. *Propiedad Industrial e Innovación*. [Documento en línea], (14), 1. Disponible: [http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-3064\\_recurso\\_1.pdf](http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-3064_recurso_1.pdf) [Consulta: 2014, Mayo 14]
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). (2009). *Diseño en la Argentina, estudio del impacto económico 2008*. Buenos Aires, Argentina: INTI
- Oficina de Armonización del Mercado Interior.(OAMI) (2002). *Estudio prospectivo sobre la demanda de registros de dibujos y modelos en la Unión Europea*. [Documento en línea] Disponible: <http://oami.eu.int/ES/design/pdf/3830000.pdf> [Consulta: 2003, Octubre 10]
- Organización Mundial de Propiedad intelectual (OMPI). (2005). El PCT: fuente de motivación para los innovadores. *Revista de la OMPI* [Revista en línea], 5 (Ginebra, septiembre-octubre de 2005), 12-13 Disponible: [www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_16/sct\\_16\\_2.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc) [Consulta: 2010, Septiembre 4]
- Organización Mundial de Propiedad intelectual (OMPI). (2006). *Nuevos tipos de marcas*. [Documento en línea]. Disponible: [www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_16/sct\\_16\\_2.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc) [Consulta: 2010, Septiembre 4]
- Rey-Alvite, M. (2014) El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea. *Cuadernos de Derecho Transnacional* [Documento en línea]. Disponible: <http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/viewFile/1919/912> [Consulta 2014, Marzo 30].
- Ricard, A. (2008) *Conversando con estudiantes de diseño*. Barcelona: Gustavo Gili.
- Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación (ddi) (2006) *Estudio del impacto económico del diseño en España 2005*, Madrid: ddi.
- Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación (ddi) (2008) *Estudio del impacto económico del diseño en España 2008*, Madrid: ddi.
- Sociedad estatal para el desarrollo del diseño y la innovación; Círculo de bellas artes (2008). *Diseño, Visión, Innovación. Ciclo de exposiciones "Valores del diseño"*. Madrid: ddi-cba.
- Vega, M. (2014). La Propiedad Industrial en las Empresas Consumidoras de Diseño. *Propiedad Intelectual*. Año XIII. No. 17, pp.125-145 [Documento en Línea]. Disponible: <http://www.saber.ula.ve/dspace/bitstream/123456789/39209/1/articulo6.pdf> [Consulta: 2014, Noviembre 24]

## LEYES E INSTRUMENTOS JURÍDICOS

- Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial.(2003, Julio 7). *Boletín Oficial del Estado*, 162, 8.7.2003.
- Recomendación 2003/361/CE de la Comisión sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas. (2003, Mayo 6). *Diario Oficial L 124*, 20.5.2003

# Capítulo 3

## LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL PROCESO DE DISEÑO propuesta MEVA



## Primera parte

### PROCESO DE DISEÑO INDUSTRIAL

#### 1. INTRODUCCIÓN

En el área de investigación de la propiedad industrial y el diseño industrial, concepción técnica, al estudiar documentos jurídicos relacionados con los requisitos para que un determinado diseño pueda ser protegido por el registro de patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial e incluso marca; o posteriormente al registro, cuando se argumenta un derecho anterior ante las instancias correspondientes, se realiza entre otras consideraciones una evaluación basada en la comparación entre el objeto de la solicitud y el estado del arte (antecedente, registro anterior).

Para determinar el aporte o la diferenciación que pueda existir, se requiere por tanto de la **comparación** para validar las solicitudes, en este sentido, es fundamental identificar, las características que son **propias del producto o comunes**, que pueden limitar la libertad formal o creativa, que pueden considerarse como esenciales para satisfacer la función básica o principal del producto; así como, las **características particulares o diferenciadoras**, aquellas que son propias de cada diseñador/fabricante, que pueden considerarse como atributos del producto sin cambiar la esencia del mismo.

De manera tal que son estas características, comunes y diferenciadoras, las que constituyen el fundamento del Método de Valor Añadido, MEVA. Cuya denominación se considera describe el *plus* o “algo más” que se incorpora al nuevo diseño en la búsqueda de su diferenciación.

Como parte de los resultados del estudio realizado a 38 empresas nacionales e internacionales consumidoras de diseño vinculadas con la Escuela de Diseño Industrial de Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes (EDIFAD-ULA) en Mérida - Venezuela, se puede afirmar que a las empresas no les es extraño establecer comparaciones entre sus productos y los de la competencia como mecanismo para conocer al mercado y a la competencia (Gráf.48). En tal sentido, una metodología que se fundamente en este criterio pudiera tener aceptación.



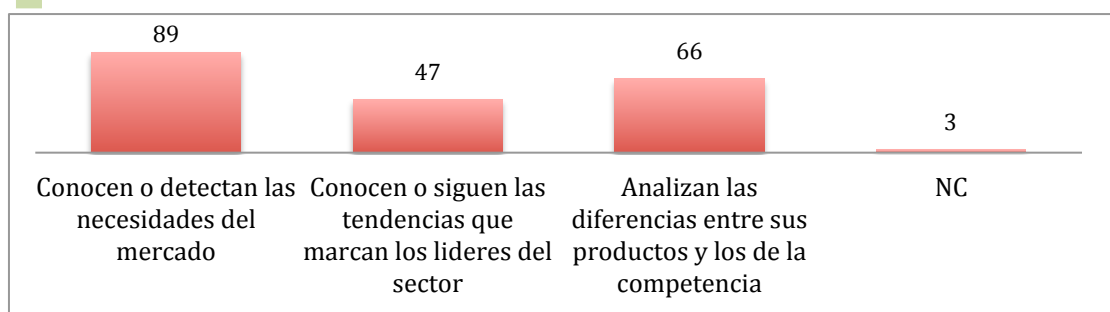


Gráfico 48 . Estrategias de las empresas con respecto al mercado y la competencia. Fuente: Elaboración propia

Por otra parte, un aspecto fundamental en el desarrollo de la metodología ha sido su validación<sup>1</sup>, en este sentido, se realizaron actividades en cursos de pregrado y postgrado en la FAD-ULA a partir de la anualidad 2009 hasta la 2014, seleccionándose algunas para ilustrar la aplicación del Método de Valor Añadido, **MEVA**.

El **MEVA** es un producto de la tesis doctoral que permite vincular el *diseño industrial y la propiedad industrial*, tema que contribuye a la reflexión sobre el aporte de las áreas no tradicionales como la jurídica a una disciplina técnica como es el diseño industrial o diseño de productos.

## 2. JUSTIFICACIÓN

El **MEVA** esta centrado en validar la novedad y diferenciación que si bien son aspectos intrínsecos al diseño no tienen la misma atención que la funcionalidad, usabilidad o la estética del producto por parte de los estudiantes de diseño, profesores o profesionales del área. Aún cuando, para las empresas consumidoras de diseño la novedad es uno de los criterios más valorados, por encima incluso de la estética y la funcionalidad, llegando incluso a manifestar que valorarían “mucho” una metodología que les permita determinar el grado de novedad de las propuestas de diseño, tal y como quedo evidente en el estudio realizado.

En tal sentido, una metodología que permita identificar el grado de novedad de las propuestas es una herramienta que sería bien aceptada por las empresas consumidoras de diseño. Cabe destacar que a objeto de determinar la novedad se requiere visualizar o identificar las diferencias que

<sup>1</sup> La validación de la metodología por razones logísticas y de desarrollo se ha realizado de manera parcial, es decir, se han aplicado algunas fases a grupos de estudio, sin embargo, las otras se han ilustrado con ejemplos propuestos por la autora a partir de información de terceros con el fin de presentar una guía lo más completa posible.

existen entre una propuesta de diseño con respecto a los antecedentes relacionados, a tal efecto, se estaría en presencia de una metodología cuyo fundamento se estructura en torno a la comparación de atributos formales, funcionales, tecnológicos, etc.

Actualmente, a nivel internacional, existe un mecanismo jurídico vinculado con la creación de productos de diseño industrial que en líneas generales “tiene por finalidad impedir toda utilización no autorizada de dichos signos y que pueda inducir a error a los consumidores así como toda práctica que pueda inducir a error en general” (OMPI, s.f p. 5) el cual fundamenta parte de sus criterios en un sistema de comparación de solicitudes con derechos anteriores se trata de el **Sistema de Propiedad Industrial**.

Así las cosas, considerando que el diseño industrial no solo interviene en la fisonomía de los productos sino en la mejora de las cualidades funcionales, ergonómicas, productivas, etc., podemos relacionarlos con patentes de invención, de modelos de utilidad, marcas tridimensionales y registros de diseños industriales (dibujos y modelos industriales) (Vega, 2004, p. 193). En cada una de estas figuras jurídicas resulta válido el método de comparación para evidenciar la diferenciación, singularidad y novedad de los productos.

### 3. CRITERIOS JURÍDICOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El **MEVA** tiene su origen en una serie de consideraciones jurídicas del Sistema de Propiedad Industrial que se encuentran y se reiteran en distintos documentos. La búsqueda por crear, partiendo de productos de referencia, implica modificar o incorporar características al producto evitando infringir derechos de terceros al tiempo que se procura desarrollar un producto “fuerte”, potencialmente protegible.

A continuación, se inserta el texto seleccionado para ilustrar el origen de los criterios que orientaron el método:

#### 3.1. Sobre la Marca Tridimensional

(...) el signo tridimensional constituido exclusivamente por la **forma usual** del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad **distinguirlo de otros** que se comercializan en el mercado; (...). (Proceso N° 87-IP-2010, 2011)

Se considera que una forma es usual cuando “es utilizada en forma indistinta por **diferentes competidores** en el mercado, sin que ninguno de ellos haya reclamado su titularidad” (Cornejo, 2011, p. 101).

### 3.2. Sobre el Diseño Industrial

El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad, tal y como lo señala el artículo 115 de la Decisión 486:

Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean **nuevos**.

Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial **no es nuevo** por el mero hecho que presente **diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores** o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones.

En lo que respecta al diseño industrial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado :

Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un **aspecto particular y distinto** al producto al que se aplique, otorgándole una **fisonomía nueva (...)**”. (Proceso 71-IP-2005, 2005)

Un diseño industrial es nuevo cuando implique un **cambio en la forma del producto** al que se aplique, dotándolo de una **apariencia distinta** a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el **patrimonio de las formas** estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las diferencias no sean sólo secundarias respecto de las formas existentes.

Las diferencias secundarias sólo podrán ser medidas, cuando la impresión general que produzca en los círculos interesados del público, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, el diseño con **diferencias sustanciales**<sup>2</sup> deberá conferir un **valor agregado al producto**, expresado en su apariencia estética. (Proceso N° 150-IP-2011, 2012)

<sup>2</sup>

Las diferencias sustanciales se corresponden con el requisito del carácter singular de los diseños según la Ley 20/2003 tal y como se desprende del apartado 1 del art. 7 “Se considera que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad”.

(...) La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. (OMPI, 2002, p.8)

### 3.3. Sobre la Patente de Invención y el Modelo de Utilidad

Para obtener protección por patente o modelo de utilidad se requiere que el objeto de protección sea **nuevo**<sup>3</sup>, a tal efecto, se considera que es nuevo si no esta contenido en el **estado de la técnica**<sup>4</sup>.

(...) En la práctica debe entonces realizarse una **comparación** de la presunta invención con el estado de la técnica. Si a partir de dicha comparación resulta que la regla técnica no está contemplada en el estado de la técnica, el juicio de novedad es positivo, (...)

(...) es necesario que se **verifique** el requisito de la novedad y sólo puede lograrse en forma adecuada si se cuenta con un **conocimiento exacto** sobre el estado de la técnica, pues únicamente así podrá advertirse la existencia o no de un **nuevo aporte**, bien que perfeccione lo ya existente o bien que conciba un producto o procedimiento que antes no hacía parte de la realidad fáctica. (Proceso 8-IP-99, 1999)

## 4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL MEVA

A partir de los criterios jurídicos referenciados y destacados en el apartado 3, *supra*, se han establecido los principios que fundamentan el desarrollo de una metodología que parte del análisis **comparativo** de **distintos productos** que buscan resolver un problema o satisfacer una necesidad.

<b>Método de comparación</b>	Relacionar un producto con otro tanto por sus semejanzas como por sus diferencias.
<b>Identificar la forma usual</b>	Determinar cual es la configuración esencial o habitual del tipo de producto (productos de la misma naturaleza)
<b>Distintividad</b>	Capacidad para identificar los productos de una empresa y distinguirlos de los productos de la competencia. Objeto distintivo.
<b>Distintividad tridimensional</b>	Diferenciación volumétrica (expresado en tres dimensiones) independientemente de los elementos bidimensionales (nombre, dibujo)
<b>Valoración entre diferentes competidores</b>	Comparar o contrastar
<b>Apariencia particular</b>	Aspecto o forma <i>exterior</i> distinta (original) con respecto a productos de referencia y <i>visible</i> , por tanto se trata de una configuración ornamental ostensible (externa y visible). Objeto más atractivo
<b>Incorporar valor agregado</b>	Añadir nuevas soluciones a elementos, formas o productos conocidos.
<b>Patrimonio de las formas.</b>	Se refiere a las formas conocidas hasta el momento por distintos medios: ferias, textos, internet, documentos especializados, etc.
<b>Estado de la técnica</b>	Conjunto de informaciones y productos que se utilizan como término de

<sup>3</sup> Art. 4 de la Ley 11/1986 de patentes (LP), Art 33(2) PCT, Art 52.1 del Convenio de la Patente Europea (en adelante CPE), Arts. 25,27 ADPIC

<sup>4</sup> Art. 146 LP, art 6 de la LP, art. Art 54,1 CPE

	comparación con el objeto de creación.
<b>Diferencias secundarias</b>	Consiste en variaciones formales y/o funcionales que producen en el usuario una impresión igual o similar a la que producen otros diseños.
<b>Diferencias sustanciales</b>	Que produzca en el usuario informado una impresión general distinta de la producida por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible.
<b>Forma Funcional</b>	forma que implica un aumento o mejoramiento del fin utilitario. Objeto mas ventajoso

Cuadro 10. Principios orientadores del MEVA. Fuente: Elaboración propia.

Se busca potenciar la generación de ideas para el desarrollo de nuevos productos a partir de la diferenciación de productos desarrollados por otras empresas/diseñadores (estado de la técnica) que garanticen una **libertad de acción**, para lo cual es fundamental el conocimiento y análisis de los mismos.

## 5. EL MEVA EN EL PROCESO DE DISEÑO

La característica fundamental del diseño de producto es la definición de las propiedades del producto (funcionales, formales, técnico-productivo, de uso, etc.) previo a su fabricación, se trata de preverlo todo por adelantado.

Este proceso se lleva a cabo a través de una serie de etapas o fases que pueden considerarse lineales en la medida en que los resultados de cada etapa son los insumos para la etapa siguiente, sin embargo, también se trata de un proceso que se retroalimenta por lo que pudiera entenderse como un proceso **lineal abierto** de manera que cualquier etapa del proyecto puede recibir información nueva dando lugar a consideraciones distintas.

El proceso lineal abierto (retroalimentación) es más intenso en las primeras fases del proyecto (Figura 17), afectando incluso, en algunos casos, la definición inicial del problema.



Figura 17. Etapas del proceso lineal abierto de Diseño. Fuente: Elaboración propia

Una de las consideraciones iniciales del proyecto implica evaluar si lo que se pretende realizar o

la necesidad que se espera satisfacer ya ha sido resuelta a objeto de ahorrar esfuerzos y recursos. La información sobre el estado de la técnica o del arte permite a la empresa/diseñador conocer las características, configuración, estructura, etc. de los productos a objeto de desarrollar ventajas comparativas con respecto a la competencia, buscando obtener una diferenciación exitosa. En tal sentido, resulta especialmente importante la base de datos y su análisis para determinar el estado de la técnica.

La mayoría de los estudiantes de pregrado de la Escuela de Diseño Industrial de la FADULA, hasta el 2013, centraban la investigación de los antecedentes de sus proyectos de carrera en fuentes clásicas de información como catálogos, revistas, puntos de ventas, y especialmente Internet. De tal suerte que el análisis de las mismas estaba condicionado no solo a la experiencia del diseñador, sino a la calidad de la información de la fuente corriendo el riesgo de que no se consideraran criterios relevantes del producto.

Sin embargo, durante el 2014 un grupo de 28 estudiantes (sección 02 anualidad 2014), incorporan a sus “fuentes clásicas” información de patentes, logrando en la mayoría de los casos detectar información útil.

El proyecto de diseño de nuevos productos, desde la docencia, implica un conjunto de etapas que se inicia con el planteamiento de una problemática (fase de investigación) finalizando con el informe o documentos del producto. El MEVA se ha implementado de distinta manera en proyectos de pregrado de final de carrera<sup>5</sup> y de postgrado<sup>6</sup> como una herramienta más a incorporar en el proceso de diseño, con mayor impacto en la fase de investigación, seguida de la conceptualización y con menor intensidad en la validación y documentación, por ser de más reciente desarrollo.



Figura 18. Etapas del Proceso de Diseño donde interviene el MEVA. Fuente: Elaboración propia

Los resultados esperados con la implementación del MEVA en cada fase se indican en el Cuadro No. 11.

<sup>5</sup> 2 estudiantes en 2010; 4 estudiantes en 2011; 2 estudiantes en 2012, 26 estudiantes en la anualidad 2014 – sección 02-

<sup>6</sup> 20 estudiantes en 2010

FASE DEL PROCESO		APLICACIÓN DEL MEVA		RESULTADOS
Investigación		Selección y Evaluación de antecedentes.	<ul style="list-style-type: none"><li>Identificación de los elementos o atributos comunes .</li><li>Identificación de los atributos o elementos diferenciadores.</li><li>Conocer si lo que se quiere desarrollar ya forma parte del estado de la técnica (novedad)</li></ul>	
		Selección de los elementos comunes y/o diferenciadores a tener en cuenta en la propuesta.	<ul style="list-style-type: none"><li>Requerimientos de partida de la nueva propuesta.</li></ul>	
Conceptualización		Selección del elemento común a modificar	<ul style="list-style-type: none"><li>Concepto generador “básico”</li></ul>	
		Búsqueda de soluciones modificando elementos comunes.	<ul style="list-style-type: none"><li>Generación de ideas con mayor diferenciación, respecto a los antecedentes.</li></ul>	
	A) Generación de soluciones	Selección del elemento característico a modificar	<ul style="list-style-type: none"><li>Concepto generador “característico”</li></ul>	
		Búsqueda de soluciones modificando, combinando o incorporando elementos característicos (diferenciadores).	<ul style="list-style-type: none"><li>Generación de idea incremental respecto a los antecedentes.</li></ul>	
	B) Evaluación y selección	Cuadro de valoración de los conceptos a partir de los requerimientos.	<ul style="list-style-type: none"><li>Concepto seleccionado</li></ul>	
Validación Novedad		Comparación de la novedad o aporte de la propuesta con los antecedentes de referencia (elementos comunes y diferenciadores)	<ul style="list-style-type: none"><li>Conocer si existe identidad entre el diseño propuesto y los anteriores. Identidad referida a los que sean exactamente iguales o a que difieran en sólo detalles irrelevantes.</li><li>Conocer los aportes del nuevo producto.</li></ul>	
		Clasificación de la novedad en función a criterios relacionados con la forma del producto (estéticos, de función y uso)	<ul style="list-style-type: none"><li>Validar el aporte (elementos diferenciadores) que incorpora el nuevo producto según consideraciones estéticas, de función y uso</li></ul>	
		Relación entre el tipo de aporte o valor añadido al producto y el sistema de propiedad industria	<ul style="list-style-type: none"><li>Conocer, en una fase inicial, la dirección que tendría una posible política de protección de propiedad industrial.</li></ul>	
Documentación definitiva		Descripción del nuevo producto destacando la novedad y aporte	<ul style="list-style-type: none"><li>Documento síntesis de innovación</li></ul>	

Cuadro 11. Resultados del MEVA en el proceso de diseño. Fuente: Elaboración propia

## Segunda parte

### MÉTODO DE VALOR AÑADIDO (MEVA)

El **MEVA** es un conjunto de instrucciones que tiene por objeto determinar como crear y añadir valor a la oferta básica de un producto, considerando al producto como un valor siempre ampliable con valores añadidos.

Algunos de los objetivos específicos más significativos son:

- Facilitar el análisis detallado de los productos existentes (antecedentes).
- Disminuir el tiempo de determinación de los requerimientos de diseño.
- Orientar la generación conceptos, modificando elementos comunes o incorporando diferenciadores.
- Conocer la existencia de novedad y tipo de diferenciación de la propuesta del nuevo producto con relación a los antecedentes de referencia.
- Aproximar de forma básica la comprensión de que el lenguaje jurídico de los documentos de patentes es parte del lenguaje técnico del diseño industrial a través del *documento técnico de innovación*.

EL MEVA esta orientado a: Productos; etapas del proceso de diseño: investigación, conceptualización, validación y documentación definitiva; aumento o mejora de las funciones o prestaciones.

## 1. PROCESO

### 1.1. Fase Investigación



Figura 19. Fase de Investigación en el Proceso de Diseño donde interviene el MEVA. Fuente:  
Elaboración propia

- Identificar el problema técnico.
- Seleccionar un conjunto de antecedentes relacionados con el problema técnico a resolver.
- Identificar los elementos básicos o comunes de los antecedentes (conurrencia en distintos productos).
- Identificar los elementos diferenciadores o característicos.
- Elaborar un Cuadro Comparativo de los antecedentes identificados y organizar la información por su contenido según los aspectos fundamentales del producto: función, uso, mercado, materiales y procesos, forma, entre otros.
- Identificar los requerimientos que serán considerados en la propuesta y jerarquizarlos, teniendo en cuenta la información del Cuadro Comparativo.

### 1.2. Fase Conceptualización





Figura 20. Fase de Conceptualización en el Proceso de Diseño donde interviene el MEVA. Fuente:

Elaboración propia

- Generar ideas modificando uno o varios criterios básicos (el criterio seleccionado se constituye en el concepto generador *básico*)
- Generar ideas a partir de elementos característicos, ya sea por la modificación de elementos característicos, por la combinación o por la incorporación de nuevos elementos (el criterio seleccionado se constituye en el concepto generador *característico*)
- Evaluar las propuestas tomando en cuenta los requerimientos y seleccionar la propuesta a desarrollar.

### 1.3. Fase Validación de novedad y diferenciación



Figura 21. Fase de Validación en el Proceso de Diseño donde interviene el MEVA. Fuente: Elaboración

propia

Una vez que el diseño nuevo se ha detallado (etapa que finaliza con modelos o prototipos preparados para realizar pruebas):

- Identificar y evidenciar los criterios básicos o comunes de la propuesta así como los diferenciadores con respecto a los antecedentes.
- Clasificar en un cuadro los aportes específicos de la forma del nuevo producto dependiendo de su afectación en el aspecto estético, uso, función, simbólico/emocional los cuales están relacionados con las figuras de la propiedad industrial: Marca, diseño industrial, patente de invención y modelo de utilidad.

### 1.4. Fase Documentación definitiva



Figura 22. Fase de Documentación definitiva del Proceso de Diseño donde interviene el MEVA. Fuente: Elaboración propia

- Redactar el Documento de Innovación el cual debe incluir la siguiente información: título del producto, problema técnico, campo técnico general, campo técnico específico, antecedentes, descripción de los elementos diferenciadores de diseño, explicación de la realización, potencialidad de fabricación y figuras.

### Tercera Parte.

## APLICACIÓN DEL MEVA

### 1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de ejemplificar la utilización del MEVA se seleccionaron ejercicios realizados por estudiantes de pregrado y postgrado de la Escuela de Diseño Industrial de la FADULA, así como información de propiedad industrial, como se muestra en el Cuadro 12.

FASE	PROYECTO	AUTOR	TIPO
<b>FASE I</b>			
- Identificación del problema técnico	Pañal desechable con gel absorbente Cubeta original rectangular	Autor: INDECOPI	Manual (2012)
- Selección y análisis de antecedentes	Diseño de un electrodoméstico de sobremesa para asar carnes en espacios cerrados	Monasterios M. Tutor: María Auxiliadora Vega B.	(Pregrado - 2011)
- Elementos básicos y diferenciadores			
- Requerimientos			
<b>FASE II</b>			
- Conceptualización	Aplicación del MEVA teniendo como caso de estudio el proyecto de grado: Diseño de un Producto para uso cotidiano y portátil que permita al venezolano común resguardarse de las precipitaciones.	Autores del estudio: Viviana Moreno / Keyla Torres Prof. <sup>a</sup> de la asignatura: María Auxiliadora Vega B. <i>Proyecto de grado</i> Autor: Andrés Echendía Tutor: Iván León T.	Ejercicio de la asignatura de innovación (posgrado-2010) teniendo como referencia el Proyecto de Grado (Pregrado- 2009)
- Selección de alternativa			

<b>FASE III</b>  - Validación de novedad	Diseño de un elemento que mejore las condiciones de traslado y levantamiento de cargas, minimizando los esfuerzos físicos en trabajadores que laboran dentro de instalaciones sin rampas, con más de un piso para desplazarse.	Autor: Mary Carolina Sulbarán Tutor: María Auxiliadora Vega B.	Proyecto de Grado (Pregrado-2011)
<b>FASE VI</b>  - Documentación definitiva	Aparato refrigerador de puerta múltiple	Inventor: Luis Mezquiriz Solicitante: Bsh Electrodomésticos España S.A. (100.0%)	Patente Española ES2406860 (17-10-2011)

Cuadro 12. Proyectos donde se ha implementado el MEVA. Fuente: elaboración propia

## 2. FASE INVESTIGACIÓN



### 2.1. Identificación del Problema Técnico

El problema técnico se refiere a la situación que se pretende resolver con el producto de diseño industrial. A objeto de facilitar la comprensión del ejemplo se relaciona, en el Cuadro 13, el problema técnico con la solución propuesta.

EJEMPLO	PAÑAL DESECHABLE CON GEL ABSORBENTE	CUBETA ORIGINAL RECTANGULAR ( <i>GAVERA DE HIELO</i> )	CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN
<b>PROBLEMA TÉCNICO</b>	Escaldaduras e irritación en la piel del bebé debido al contacto de la superficie húmeda con su piel.	Los cubos de hielo se impregnan del olor de los alimentos guardados cerca de éstos. No es posible colocar alimentos encima de la cubeta, lo que reduce el espacio disponible. Es difícil controlar el número de cubos de hielo que se sacan de una vez. Con frecuencia el agua se derrama cuando se lleva la cubeta llena de agua.	Que el usuario pueda colocar la cantidad exacta de pasta dental.
Producto-solución del problema técnico	Pañal desechable con una estructura que contiene un gel absorbente con mayor capacidad de retención de líquidos	Cubeta para hielo con tapa que consta de rieles a los lados de mayor longitud para el deslizamiento de la tapa y que lleva en un extremo de la tapa una abertura del tamaño de un cubo.	Franja transversal de color demarcada en las cerdas (cepillo de dientes)

Cuadro 13. Ejemplo de Problema técnico. Fuente: Elaboración propia a partir de la información de INDECOPI, s.f, apartados I.1 y I.3 y Proceso 160-IP-2007, 2008.

## 2.2. Selección y análisis de los antecedentes.

Los criterios de evaluación se determinaron en función de las necesidades del proyecto, en este ejemplo se realizó, para cada antecedente, una ficha que contempla análisis morfológico (relaciones estético-formales) funcional, secuencia de uso, dimensional y reflexivo (proceso de cocción).



### Plancha & Grill. George Foreman.

Plancha eléctrica y grill 2 en 1. Sistema patentado de inclinación para que la grasa de los alimentos vaya directo a una bandeja recolectora.

**Análisis Morfológico (relaciones estéticos-formales):** forma rectangular con dos superficies de agarre en ambos lados, redondeadas. Simétrica en posición abierta. Contraste de color y textura. Volumen equilibrado por la posición de los componentes: elemento de mayor tamaño en la base y el pequeño (cubierta) en la parte superior.

**Análisis funcional:** posibilidad de asar alimentos como, carnes, pescados, verduras, pollo, a la plancha o a la parrilla cocinando ambos lados a la vez. Puede cocerse a la plancha alimentos como panqueques, huevos, panes, etc. Control de temperatura independiente. Bordes y asas frías al tacto, patas antideslizantes que permite la estabilidad del electrodoméstico.

**Análisis de secuencia de uso:** (1) encendido del electrodoméstico por medio de la conexión a corriente y (2) control de la temperatura por medio de las perillas ubicadas en los laterales, regulan la temperatura de cada plancha por separado. (3) Alzar la tapa superior para realizar la cocción en la plancha acanalada (4) para la colocación de las carnes. La grasa cae a un recipiente que se (5) retira para su posterior limpieza. incluye una espátula y una esponja para limpiar después de su uso.



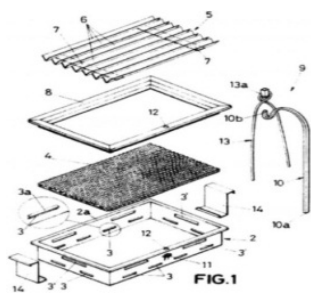
**Análisis dimensional:** La superficie del grill es de 22,5 x 27,9 cm y la de la plancha es de 26,6 x 27,9 cm con gran capacidad para la cocción de los alimentos, dificulta su almacenaje.

**Análisis reflexivo:** El proceso de cocción de los alimentos es distinto al de las parrillas al carbón porque en la plancha acanalada no es necesario el volteo de las carnes ya que posee una tapa que permite la cocción simultánea, disminuyendo el tiempo de preparación. Los alimentos adquieren las marcas características de las parrillas (líneas rectas-paralelas)

Cuadro 14. Ficha de análisis del antecedente Plancha & Grill. Fuente: Monasterio, p. 23

## 2.3. Identificación de los atributos comunes y diferenciadores de los antecedentes.

Con el fin de ilustrar el proceso se seleccionaron tres (3) de los siete (7) antecedentes considerados en el proyecto de estudio

ANTECEDENTE	ELEMENTO BÁSICO/COMÚN	ELEMENTO DIFERENCIADOR
 <p>Parrillera Eléctrica Oster 5770</p>	<p>Resistencia Eléctrica*</p> <p>Uso en espacios interiores de hogares.</p> <p>Manipulado por una persona.</p> <p>Bordes y asas frías al tacto.</p> <p>Diseño rectangular *</p> <p>2 Superficies de agarre lateral.</p> <p>Visibilidad del proceso de cocción*.</p> <p>Utilización en sobremesa</p> <p>Pata/base antideslizante</p> <p>Posibilidad de cocción de distintos tipos de alimentos</p>	<p>Piezas eléctricas removibles.</p> <p>Superficies lisas</p> <p>Dos niveles.</p> <p>Compartimiento inferior para mantener caliente los alimentos, deslizable al frente para visualización y manipulación.</p> <p>Espacio inferior limitado</p> <p>Patas ajustables para facilitar la inclinación de la unidad.</p> <p>Perilla de control de temperatura removible.</p> <p>Control de temperatura variable (90°C a 200°C)</p>
 <p>Plancha&amp;Grill George Foreman</p>	<p>Visibilidad del proceso de cocción*.</p> <p>Utilización en sobremesa</p> <p>Pata/base antideslizante</p> <p>Posibilidad de cocción de distintos tipos de alimentos</p>	<p>Posee dos superficies: parrilla y plancha.</p> <p>Tapa provista de un elemento de calentamiento que permite, en posición cerrada, asar ambos lados del alimento.</p> <p>Tapa articulada que se puede mover para permitir la exposición de los alimentos sin separarla del aparato</p> <p>Tapa que no permite la observación de los alimentos en posición cerrada</p> <p>2 termostatos independientes.</p> <p>Superficie inclinada para permitir el movimiento de la grasa.</p> <p>Recolector de grasa como accesorio independiente</p> <p>Accesorios para su limpieza.</p> <p>Luz indicadora de temperatura.</p> <p>Un nivel de cocción</p> <p>Marca características de la parrilla de los alimentos (línea recta - paralela)</p> <p>Diferenciación de color de las partes frías y las calientes.</p>
 <p>Barbacoa de mesa Mujica Rubio (patente)</p>	<p>Foco calorífico uniforme por toda la superficie*</p> <p>Compacto y transportable</p>	<p>Parrillera al carbón</p> <p>Contenedor para las brasas con orificios para la ventilación.</p> <p>Rejillas de acero inoxidable para asar las carnes.</p> <p>Piezas removibles para su limpieza y para la colocación de las brasas.</p> <p>Para el montaje de las piezas no se requiere ningún tipo de herramienta</p> <p>Varilla para colocar los alimentos a modo de brocheta.</p> <p>Dos nivel de cocción</p> <p>Sendas asas acoplables para el traslado de la parrillera.</p> <p>Marca característica de la parrilla en los alimentos (línea recta- paralela)</p> <p>El foco calorífico uniforme depende del control del carbón</p>

\*Criterio que se encuentra en 6 de los 7 antecedentes estudiados.

Cuadro 15. Aplicación del método MEVA a los antecedentes. Fuente: Adaptado de Monasterio 2012

**Variante:**

- Cuando se estime necesario se pueden incluir antecedentes indirectos, es decir, soluciones obtenidas para satisfacer otras necesidades. Ejemplo: respaldar de un equipo para realizar ejercicio físico cuando se diseña un producto para el desplazamiento horizontal del mecánico debajo de un coche. En este caso es recomendable desarticular el problema en subproblemas y realizar un cuadro comparativo para cada uno.
- Otras formas de organizar la información:
  - Como lista de chequeo o *check list*. En el eje horizontal (1ra fila) se ubican las imágenes y/o nombres de los antecedentes y en el eje vertical (1ra columna) los criterios de evaluación, de tal manera que se marca en la casilla correspondiente los criterios que tiene cada antecedente (lista de chequeo).
  - Dos cuadros diferenciados. Un cuadro para los elementos comunes y otro para los diferenciadores (Anexo 2.1.2 y 2.1.3)
  - Clasificar y detallar los elementos básicos (comunes) (Anexo 2.1.2 y 2.1.3) y diferenciadores dentro de apartados específicos. Entre otros: aspectos funcionales, formales, uso, tecnológicos, de manera tal que puedan constituirse en una guía para identificar y organizar la información

**2.4. Selección de los aspectos básicos o comunes y diferenciadores**

ELEMENTOS BÁSICOS/COMUNES	ELEMENTOS DIFERENCIADORES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bordes y asas frías al tacto</li> <li>• Diseño rectangular</li> <li>• Compacto y transportable</li> <li>• Diferenciación de color y/o material de las partes frías y las calientes</li> <li>• Resistencia eléctrica</li> <li>• Para ser ubicada en sobremesas.</li> <li>• Piezas removibles para su limpieza</li> <li>• Un nivel de cocción</li> <li>• Marca características de la parrilla de los alimentos (línea resta y paralela)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piezas eléctricas removibles</li> <li>• Recolector de grasas o jugos</li> <li>• Ajuste de temperaturas independientes.</li> <li>• Posibilidad de incorporación de carbón.</li> <li>• Bandeja térmica</li> <li>• Tabla para colocar los alimentos.</li> <li>• Bandeja al grill y Bandeja lisa</li> <li>• Interacción de varios miembros de la flia.</li> <li>• Patas antideslizables</li> <li>• Tapa articulada que se puede mover para permitir la exposición de los alimentos sin separarla del aparato.</li> </ul>

Cuadro 16. Elementos Básicos y Diferenciadores seleccionados. Fuente: Monasterio, 2012, p.

**2.5. Requerimientos.**

Se clasifican los requerimientos según la orientación de la línea de investigación del proyecto. En el presente estudio se consideró la concepción del producto desde el Diseño Emocional (área temática del proyecto) estableciendo requerimientos visceral, conductual y reflexivo (Norman, 2001) y jerarquizándolos en obligatorio o deseado (Rodríguez, 1998), parte del análisis se muestra en el Cuadro 17

REQUERIMIENTOS CONDUCTUALES	OBLIGATORIO	DESEADO
• su lectura de uso y prestaciones deben ser entendidas adecuadamente por el usuario.	x	
• se debe contar con un sistema de recolección de grasas y fluidos que produzcan las carnes durante su cocción.	x	
• debido a la continua exposición del producto con alimentos, debe soportar el aseo y la limpieza	x	
• sus aristas deben diseñarse de manera que el contacto con ellos no presente riesgos en el usuario	x	
• debe poseer piezas desmontables que faciliten su limpieza.		x
• su peso menor a 5 kilos para su portabilidad		x
• superficies para el traslado del elemento.	x	
• materiales aislantes de calor en las zonas de agarre.	x	
• la temperatura se debe poder modificar según la necesidades del usuario		x

Cuadro 17. Requerimientos de diseño. Fuente: Monasterio, p 33

### 3. FASE CONCEPTUALIZACIÓN



#### 3.1. Generación de ideas

Se proponen dos maneras de aportar novedad en el desarrollo de las propuestas:

Caso A: Modificando un elemento básico. Se mantiene la mayoría de los elementos comunes/requerimientos comunes y se modifica uno.

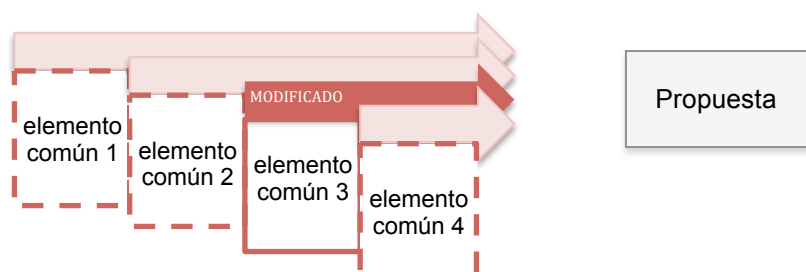


Figura 23. Esquema de generación de propuesta modificando un elemento común. Fuente: Elaboración propia

Caso B: Incorporando elementos diferenciadores. Se mantienen los elementos comunes/requerimientos comunes y el valor añadido se puede abordar de dos maneras como se observa en la figura 24.

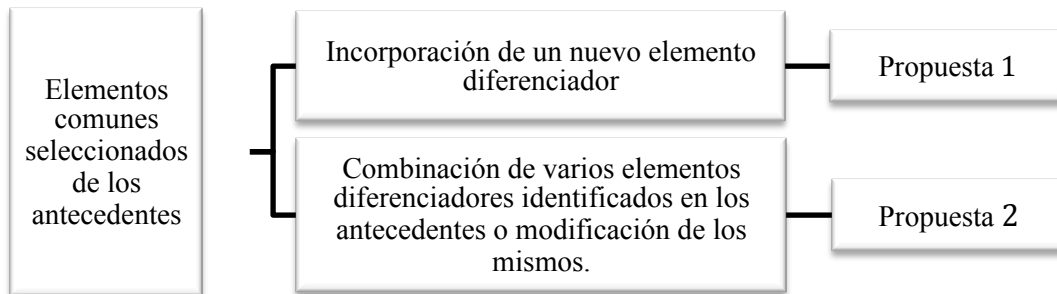


Figura 24. Esquema de generación de propuestas considerando elementos diferenciadores manteniendo los elementos comunes. Fuente: Elaboración propia

**EJEMPLO I:** Considerando la tesis de pregrado *Diseño de un Producto para uso cotidiano y portátil que permita al venezolano común resguardarse de las precipitaciones* (Echendía, 2009), una vez identificados los elementos comunes y diferenciadores de los antecedentes del proyecto se solicitó generar dos propuestas (ver planteamiento del ejercicio en anexo 2.1.1). Autores: Moreno V. y Torres K. (2010).

Figura 25. Propuesta Caso A:  
concepto generador  
ESTRUCTURA RÍGIDA  
Fuente: Moreno, Torres (2010)

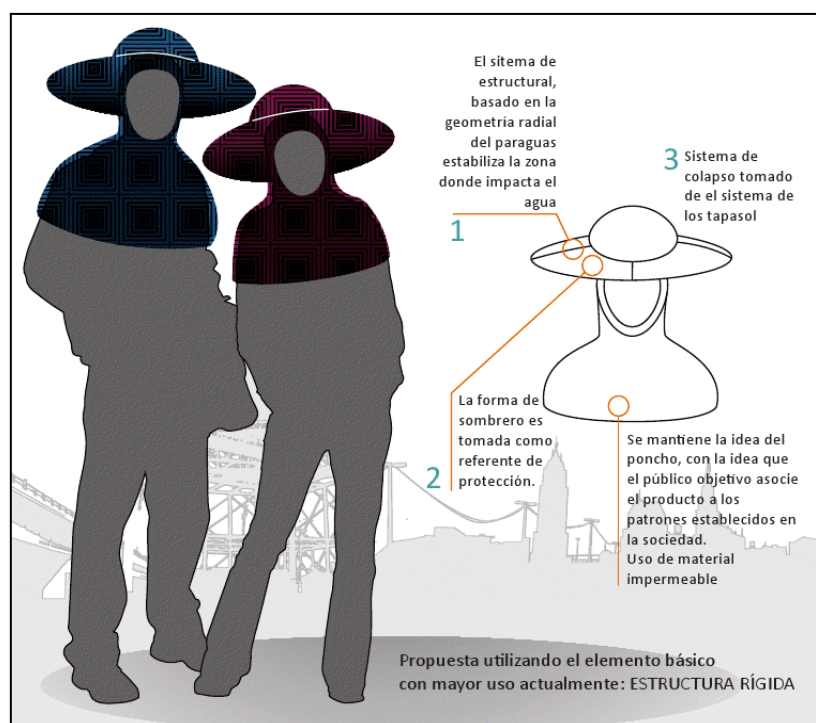
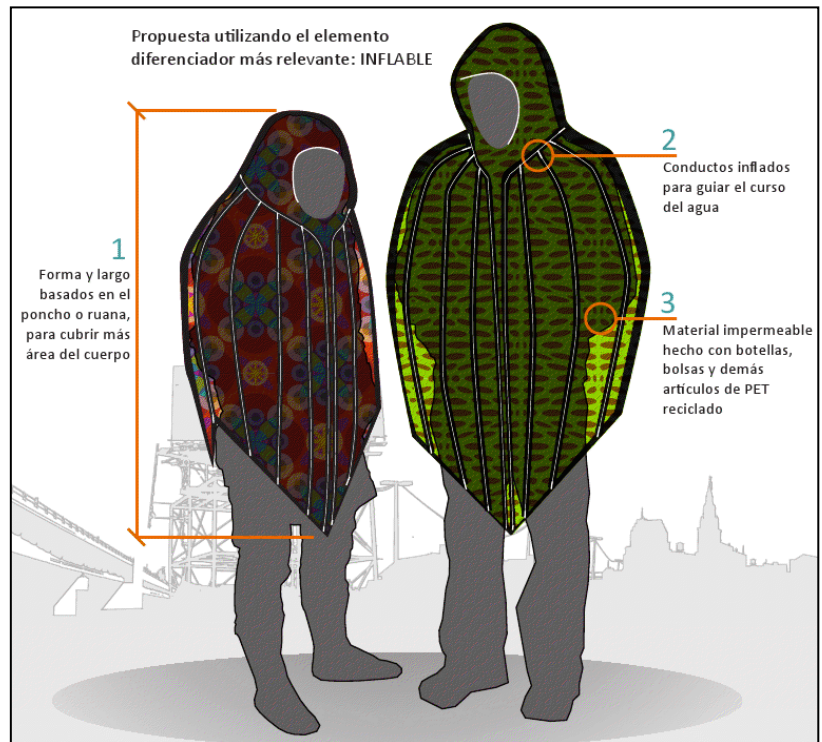




Figura 26. Propuesta caso B:  
concepto generador INFLABLE  
Fuente: Moreno, Torres (2010)



El ejercicio completo de la actividad desarrollada figura como ANEXO 2.1.2, se incluye otro resultado de la actividad planteada como ANEXO 2.1.3

**EJEMPLO B.** Proyecto de tesis *Diseño de un elemento que mejore las condiciones de traslado y levantamiento de cargas, minimizando los esfuerzos físicos en trabajadores que laboran dentro de instalaciones sin rampas, con más de un piso para desplazarse* (2011). Autor: Mary Carolina Sulbarán.

El concepto de diseño que orientan las propuestas se fundamenta en la búsqueda de una forma novedosa y una estructura resistente que logre englobar diversas funciones que mejoren y ayuden a las condiciones de traslado y levantamiento de cargas. (Sulbarán, 2010, p.125)

Propuesta: se incorpora en una misma propuesta los dos casos: A y B

Elemento básico (caso A):

- A considerar: la utilización de estructura metálica, uniones con tornillo y soldadura, soporte o base para la carga a transportar en la zona inferior.
- A modificar: Zona de agarre (manillar) en la parte superior, la forma del manillar es curva con una terminación recta que permite la ubicación de las manos de manera neutral para

evitar la sobrecarga en la zona mano-muñeca. La forma de estructura de soporte, se modifica incorporando líneas curvas.

Elemento diferenciador (caso B):

- Se incorpora el mecanismo trepatorio de tres ruedas y un elemento de sujeción de carga.
- Se incorpora y modifica la altura de manillar regulable en función a la medida determinada durante la manipulación por la escalera.
- Se incorpora un nuevo elemento diferenciador el cual consiste en un indicador gráfico sobre las recomendaciones de uso integrado al producto para facilitar su lectura y contribuir a la correcta manipulación del elemento (Sulbarán, 2010, pp. 107-108).

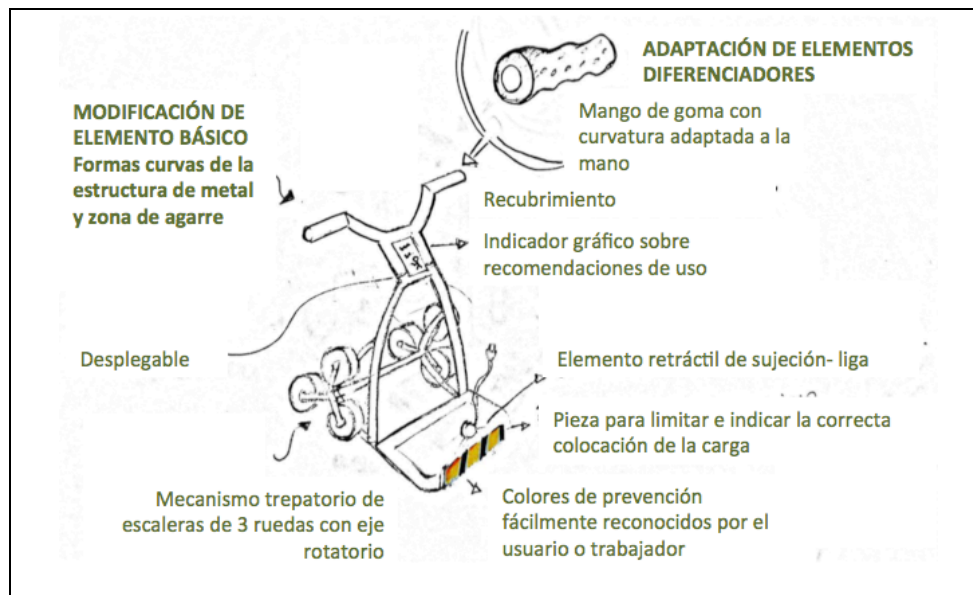


Figura 27. Definición de la propuesta 1. Fuente: Sulbarán, 2011, p 107

La concreción de la idea que surge de la implementación de un elemento básico en un producto, no requiere de la autorización de un titular ya que la mayoría de las veces es difícil atribuirle un origen. Sin embargo, cuando se trata de la incorporación de un elemento característico es conveniente explorar la existencia de derechos sobre el atributo incorporado o modificado, posiblemente se requiera de la autorización de un titular a menos que por razones que contempla el sistema de propiedad industrial no sea necesario.

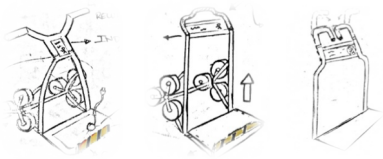
En lo que respecta a la cantidad de posibles soluciones se recomienda trabajar aproximadamente con diez (10) alternativas de solución que pueden ser producto de igual número de conceptos generador.

**Variante:**

- En la exploración de ideas una vez definido el concepto básico o diferenciador a modificar se implementa, el método creativo apropiado para tal fin: tormenta de ideas, verbos de manipulación, entre otros.

**3.2. Evaluación y selección de propuesta**

Se valoraran las propuestas según el cumplimiento de los requerimientos al adjudicar valor dentro de parámetros previamente establecidos. Para este caso concreto los valores se fijaron entre 5 y 0: 5=cumple;...; 0=no cumple.

Requerimientos de diseño			
	PROP. 1	PROP.2	PROP.3
<b>Requerimientos de uso</b>			
Debe poseer colores de prevención comprendidos por el trabajador como el amarillo, negro, rojo, verde y blanco.	5	5	5
Debe permitir la movilidad por escaleras de medidas mínimas entre 15cm y 20cm para la contrahuella, entre 26 y 30 cm para la huella y ancho mínimo tanto en los tramos como en los descansos es de 120 cm.	5	5	5
La zona de agarre o manillar debe tener recubrimientos para un cómodo agarre con una forma que posea curvaturas adaptadas a la mano.	5	4	4
Debe tener ruedas con uniones desmontables para poder reemplazarlas al fallar.	5	5	5
<b>Requerimientos funcionales</b>			
El producto debe resistir un peso de 50 kg	5	5	5
El elemento debe transportar hasta un máximo de 2 cajas en posición horizontal, una encima de otra, con medidas de 45cm de ancho, 25cm de alto y 30 cm de largo o su equivalente.	5	3	5
Debe poseer un indicador visual físico o sónico para evitar sobrecargas o mala colocación de la caja.	5	3	5

Cuadro 18. Evaluación cuantitativa de los requerimientos de uso y función. Fuente: Sulbarán, 2011, pp. 113-114

**Variante**

- cuantificar la cantidad de requerimientos que se cumplen mediante una *check list*, es decir, indicar por ejemplo con una “✓” los requerimientos que se cumplen y con una “X” los que no se cumplen, y seleccionar la propuesta que cumple con la mayor cantidad de

requerimientos. En caso de que dos o más propuestas tengan la misma valoración se puede seleccionar la que cumpla en mayor medida los requerimientos que pueden identificarse como esenciales o determinantes para el desarrollo del proyecto.

Posteriormente en la fase de diseño detallado la propuesta seleccionada se redefine para que se adecue a los requisitos establecidos.

#### 4. FASE VALIDACIÓN



##### 4.1. Validación de novedad y diferenciación

¿Cuenta su diseño con alguna característica NO revelada en los antecedentes? ¿Cuáles son las ventajas de su diseño en comparación con los antecedentes? Este apartado busca identificar las características o atributos que son NUEVOS en el producto propuesto con respecto a los antecedentes y la manera en que han sido implementadas. Se considera a la novedad un parámetro más a validar como pueden ser las consideraciones formales, funcionales o técnico-productivas



Figura 28. AuxiCar Fuente: Sulbarán, 2011, p. 120

Elementos básicos de los antecedentes (formas comunes de resolver un problema)	Incorporación de elementos básicos	Modificación de uno o varios elementos básicos
Posibilidad de trasportar más de 1 carga.	X	
Desplazamiento en una sola dirección (Movilidad posterior-anterior)	X	
Soporte o base para la carga en la zona inferior.	X	
Uniones desmontables y soldaduras	X	
Zona de agarre o manillar en la parte superior	X	Se modificó la forma del manillar o zona de agarre, incorporando formas curvas y dinámicas, atractivas por ser poco convencionales.
Estructura metálica	X	

Cuadro 19. Validación de la novedad, elementos básicos Fuente: Sulbarán, 2011, p. 126

Antecedentes							Elementos diferenciadores	Incorpo- ración	Modificación /incorporación
1	2	3	4	5	6	7			
							Movilidad a través de escaleras	X	Se adiciono el sistema trepatorio de tres ruedas, modificando las uniones siendo desmontables y reduciendo el número de piezas necesario para el mismo fin.
							Elemento de sujeción de la carga.	X	Se incorporó de manera fija a la estructura
							Doble manillar	X	Se desarrollo un solo manillar desplegable lo que ahorra espacio y permite tener dos alturas para maniobrarlo.
							Mecanismo de elevación	X	Se seleccionó un mecanismo tipo tijera adaptándose a las dimensiones establecidas para el AuxiCar.

Cuadro 20. Validación de la novedad, elementos diferenciadores Fuente: Sulbarán, 2011, p.127

### Variante

- Cuando exista un elemento característico que no tenga referencia en los antecedentes por ser aporte de la propuesta, la información se registrará en una columna correspondiente a la propuesta, en el ejemplo anterior le correspondería el número 8 y se detalla de la misma forma que los demás elementos diferenciadores.
- Incorporar, en una fila del cuadro comparativo de antecedentes (pto. 4, Fase Investigación), la información correspondiente al nuevo producto (Anexo 2.1.3 Parte II)

En el Anexo 2.4.1.1 se muestra otro ejemplo de realización

### 4.2. Tipo de diferenciación

Dentro de la línea de diferenciación en la que se fundamenta el **MEVA** y en la búsqueda por **crear y añadir valor** al producto es fundamental evidenciar/validar el aporte, elementos diferenciadores, que incorpora el nuevo producto según consideraciones estéticas, de función y uso. Al mismo tiempo se pretende que el diseñador pueda relacionar el tipo de aporte o valor añadido al producto con algunas figuras del sistema de propiedad industrial lo que le permitiría vincularse, en una fase inicial, con los instrumentos de protección de su diseño.

En este sentido, se desarrollo el **cuadro diagnóstico** el cual contempla dos secciones: la primera se corresponde con la novedad del atributo y con la evidencia del aporte. La segunda sección se presenta en función a clasificar la característica del nuevo producto que implique alguna

apariciencia especial, utilidad o conveniencia, mejorando el resultado en sus funciones, aspectos que tienen su correspondencia con las distintas opciones de protección del diseño industrial dentro de la propiedad industrial.

Algunas consideraciones a tener en cuenta en el momento de la redacción de la descripción del producto o componente son :

#### Redacción correcta

- Define las características que diferencian la propuesta del estado de la técnica
- Claras y concisa.
- Tratar de presentar las características nuevas en orden, de lo general a lo particular, tal y como se muestra en la siguiente figura:

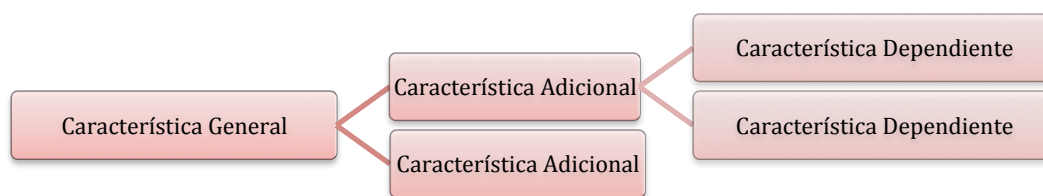


Figura 29. Jerarquía en la redacción de las características diferenciadoras de un producto. Fuente: Elaboración propia

#### Redacción incorrecta :

- Estar definidas en función a un resultado a alcanzar: Ejemplo: Cerdas que permiten el 100% de la limpieza de los dientes.
- Estar definida en función a sus ventajas: Ejemplo: sistema fácil de armar y económico.
- Basada en los dibujos: Ejemplo: ángulo del acoplador se define en los dibujos 1 y 2.

#### EJEMPLO

A objeto de ilustrar su aplicación, aún cuando no se ha implementado en proyectos de pregrado o postgrado, se seleccionó el proyecto *Diseño de un electrodoméstico de sobremesa para asar carnes en espacios cerrados* considerado en fases anteriores.



Figura 30. Parrillera  
Fuente: Monasterio, 2011

Proyecto/Descripción del producto o componente	Nuevo	No obvio	ASPECTO EXTERIOR			
			ESTÉTICO		FUNCIÓN	USO
			Forma /Simbólica	Forma/ Ornamental		
Aparato constituido por un cuerpo central con una rejilla y bandejas cóncavas a cada lado de la misma*	X			X		
Rejilla metálica** con forma de "L" que aísla los jugos de los alimentos y direcciona los mismos a la bandeja recogedora	X	X			X	
Pieza térmica de metal** en el interior del cuerpo central que permite el encendido del carbón	X	X			X	
Bandeja/cubierta termoaislante con facultad de separación del artefacto gracias a una bisagra*	X	X				X
Bisagra se constituye en elemento de sujeción termoaislante en ausencia de la bandeja **	X			X		X
Tipo de innovación			Distintiva	Forma	Técnica	
Tipo de Propiedad Industrial			MARCA	DISEÑO	PATENTE Invención Modelo de Utilidad	

Cuadro 21. Vinculación de la parrillera de sobremesa con la Propiedad Industrial. Fuente: Elaboración propia a partir de la información del Proyecto de Grado de Monasterios , 2011

Una característica general\* puede ir seguida de una o varias características adicionales relacionadas\*\*, incluso una característica adicional puede ir seguida de una característica dependiente de esta última\*\*\*.

En el Anexo 2.4.2 se muestran otros ejemplos

## 5 FASE DOCUMENTACIÓN DEFINITIVA



### 5.1. Documento técnico de innovación

El MEVA concluye con la presentación de un documento síntesis de innovación como parte del conjunto de documentación definitiva del producto: planos técnicos, manual de montaje y/o mantenimiento, presupuesto, etc.

Tiene su origen en la estructura de un documento de patente con alguna variante en cuanto a simplificar su contenido, sin embargo, esta estructurado de manera tal que un especialista en el área del diseño pueda comprender la novedad, diferenciación y la posible aplicación industrial

del nuevo producto.

### EJEMPLO:

A efecto de presentar un ejemplo de lo que se ha denominado *documento técnico de innovación* (dti) se considero la información de la patente Española ES2406860 adaptando algunas palabras en la búsqueda de dar coherencia al documento.

#### Título:

APARATO REFRIGERADOR DE PUERTA MÚLTIPLE  
(1)

Define con claridad y de manera general el producto (1) (no marcas o denominaciones de fantasía)

#### Problema técnico:

Mejorar la accesibilidad de los productos que se conservan en el interior del refrigerador manteniendo su eficiencia energética, facilitando la localización, emplazamiento y extracción de los mismos, así como optimizar la utilización de los compartimientos (2).

Campo técnico general: F25D 23/02 (3)

Situación que se pretende resolver (2)

- Ingeniería mecánica ( F) Refrigeración o enfriamiento (25)
- Neveras (D)
- Características generales de construcción (23)
- Puertas (02)

Campo o sector técnico específico (3) en el que se encuadra el diseño, según la Clasificación Internacional de Patente, tomando únicamente los campos que describen la propuesta dentro de cada numeral o letra

#### Campo técnico específico:

“Aparato de refrigerador con puerta múltiple(4), que comprende<sup>7</sup> un compartimiento de refrigeración con una pluralidad de caras adyacentes abiertas y cerrables mediante respectivas hojas de puerta(5). Se concibe especialmente, pero sin limitación, para aparatos refrigeradores de alimentos de uso doméstico(6)”.

Es un apartado breve y señala el sector técnico específico (4) + importancia del diseño (5) + aplicación general (6)

#### Antecedentes

<sup>7</sup> Es necesario reseñar la diferencia entre las expresiones “que comprende” o “que contiene”, que dejan abierta la posibilidad de existir otros elementos técnicos adicionales además de los enumerados, y la expresión “que consiste” por la cual se excluye la existencia de otros elementos” (OEPM, 2012, p.14 ).



“Los aparatos de refrigeración son electrodomésticos de uso muy extendido y común contando en la actualidad con numerosos diseños y configuraciones...(que) incluyen mejoras tanto en la reducción del consumo de potencia eléctrica como en la facilidad de uso del aparato (7). Una de las consideraciones de mejora en la facilidad de uso contempla la accesibilidad para el usuario de los productos que se conservan en el interior del aparato (8).

En los refrigeradores convencionales, que tienen forma sustancialmente prismática y una puerta frontal abatible por cada compartimiento de refrigeración, los más extendidos en la actualidad para uso doméstico, el acceso a los alimentos que se conservan en su interior presenta dificultad, especialmente, cuando éstos se sitúan en el fondo del compartimiento, próximos a la pared trasera (9).

Ante este problema técnico, se conocen diversas soluciones en el estado de la técnica tales como: baldas o elementos de soporte rotatorios (US-4123130); dos puertas frontales, una de ellas abatible como en los refrigeradores convencionales, y la otra corredera extraíble en la dirección perpendicular a la cara frontal del refrigerador (US-20110030416); así como, refrigerador con dos puertas laterales (KR-20050008596)” (10).

Este apartado indica qué existe en el estado de la técnica respecto al nuevo producto y los inconvenientes que presenta (desventajas) puede comprender : áreas de mejora referidas al sector técnico (7) + problema técnico referido a un área específica (8) + antecedentes en general relacionados con el problema técnico (9) + antecedentes específicos relacionados con el problema técnico (10)

### Descripción de los elementos característicos del diseño

“Con objeto de resolver el problema técnico planteado y lograr mejoras respecto a las configuraciones de aparatos refrigeradores conocidas en el estado de la técnica, la invención proporciona las características y efectos técnicos que se describen a continuación.

El diseño se refiere a un aparato refrigerador que comprende un compartimiento de refrigeración, que encierra una cavidad de refrigeración, con una pluralidad de caras adyacentes abiertas y cerrables mediante respectivas hojas de puerta (12). Se caracteriza por que las hojas de puerta son acoplables entre sí por medio de una junta pivotante (puede comprender al menos una bisagra) constituyéndose en una única puerta.

Alternativamente se contempla la configuración de que la junta pivotante sea accionable, de manera que si la junta pivotante esta accionada las hojas de puerta están acopladas entre si

constituyendo una única puerta o las hojas de puerta no están acopladas entre si cuando la junta pivotante no esta accionada (13).

Forma sustancialmente prismática (12) caracterizada por que el compartimiento de refrigeración tiene una cara frontal y al menos una cara lateral abiertas y cerrables mediante respectivas hojas de puerta que se acoplan entre si por medio de una junta pivotante (13).

Para asegurar el cerrado del compartimiento a través de las juntas pivotantes cuando el compartimiento está cerrado, el diseño contempla que la junta pivotante comprenda un aislamiento flexible, interpuesto entre las hojas de puerta (13a). Opcionalmente, el aislamiento flexible puede fabricarse en material elástico tal como goma, por ejemplo de caucho o neopreno. También opcionalmente, el aislamiento flexible puede tener forma de fuelle.

En definitiva, el presente diseño se refiere a un aparato refrigerador que proporciona una mejora en la accesibilidad de los productos que se conservan en su interior. Además, como se muestra en la presente memoria, el aparato proporciona otras ventajas adicionales y es de construcción sencilla con un coste reducido. Todo ello por tanto resolviendo el problema técnico planteado (14)”.

Descripción de las características particulares del diseño = característica general (12) y característica específica(13a) + efectos técnicos o ventajas del diseño (14)

#### Descripción de la propuesta de diseño

“Con referencia en primer lugar a la figura 1(15), en ella se muestra una vista del aparato 1(15) refrigerador de la realización con las puertas 3 abiertas. Como puede observarse, se trata de una aparato refrigerador incorpora dos compartimientos 2 independientes, normalmente para ser utilizados como congelador y como frigorífico respectivamente (16a). Cada compartimiento 2 tiene dos caras adyacentes laterales abiertas y cerrables mediante respectivas hojas 4 de puerta que están acopladas entre sí por medio de una junta 6 pivotante (16b). Cada una de las juntas 6 pivotantes de la realización descrita, es decir la junta 6 pivotante del compartimiento superior y la junta 6 pivotante del compartimiento inferior, tal y como se muestra en la figura, consiste en dos bisagras 7a fijas de junta pivotante que se conectan a los respectivos bordes de las hojas 4 de puerta pivotantes.

El conjunto de las dos hojas 4 de puerta, que constituye una puerta 3, se acopla al compartimiento 2 correspondiente mediante una articulación 12 pivotante, de manera que la puerta 3 permite la apertura o cierre de la puerta 3 por abatimiento de la hoja 5 de puerta lateral y

la puerta 3 alrededor de la articulación 12. Como se muestra en la Figura 1, la articulación 12 pivotante de la realización comprende una bisagra 13a fija de articulación pivotante.

Para asegurar el sellado del compartimiento a través de la junta 6 pivotante cuando el correspondiente compartimiento 2 se encuentra cerrado, el aparato 1 de refrigeración comprende una barra 8 de junta fijada al compartimiento 2 y superpuesta a la junta 6 pivotante a lo largo de la misma en la posición en la que la puerta 3 cierra el compartimiento 2, de manera que en dicha posición el sellado del compartimiento a través de la junta 6 pivotante se produce por la superposición de la barra 8 con la junta 6, impidiendo la salida del frío interior así como la entrada de aire exterior. En la realización mostrada, como se ilustra en la Figura 1, la barra 8 de junta recibe complementariamente una función estructural o de soporte de las paredes de los compartimientos 2 de refrigeración”.

Teniendo en cuenta las figuras (15) se describe la realización de la propuesta de diseño (16) = elementos comunes (16a) y elementos característicos (16b) para que un especialista en el área comprenda el diseño propuesto.

#### Potencialidad de fabricación

Los componentes del producto propuesto se realizarán con los materiales apropiados a su función, en material de plástico y metálicos (17).

A menos que no se señalara en los apartados anteriores se hace referencia a los materiales considerados (17) para su realización

#### Figuras

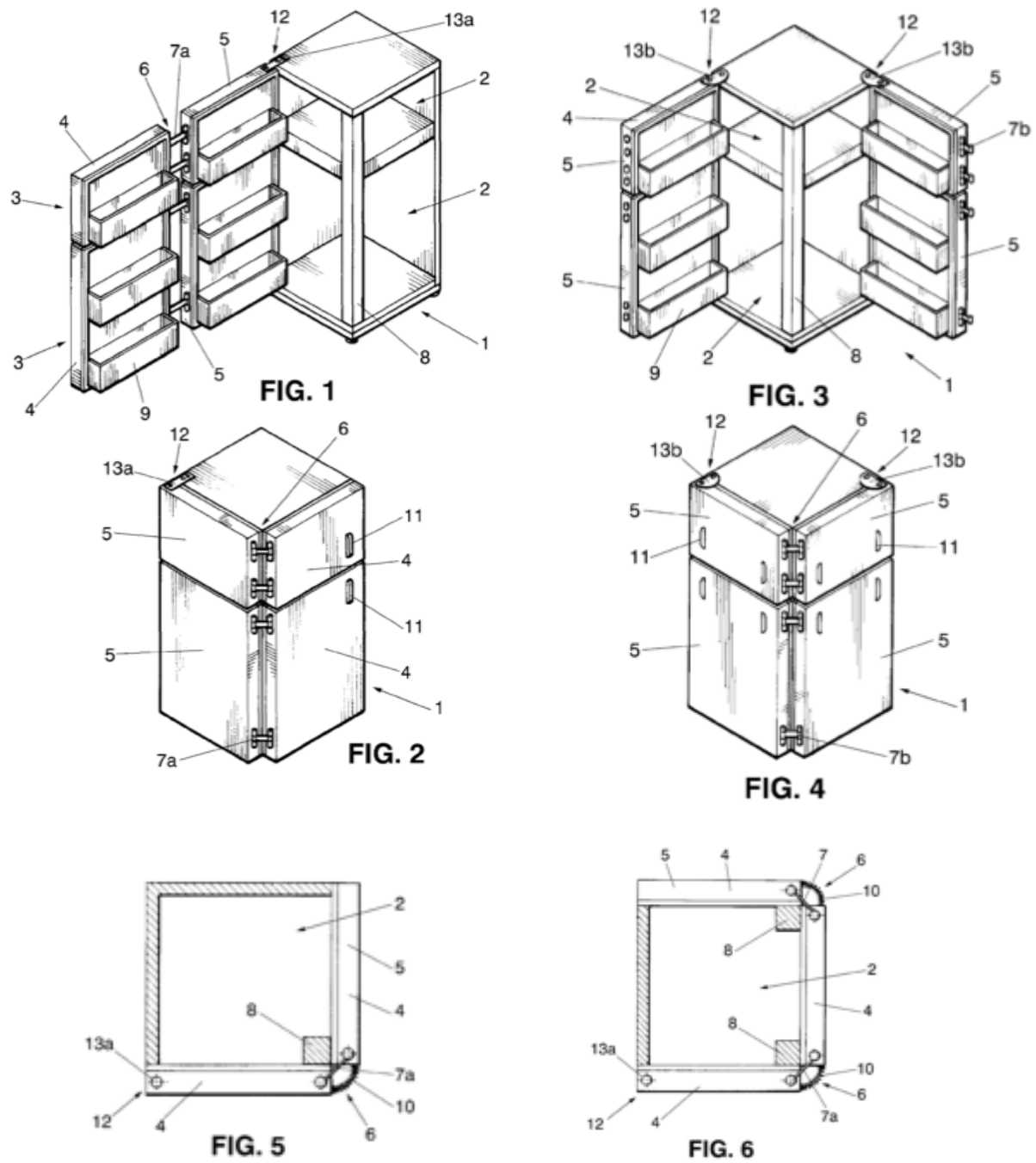
La Figura 1 muestra una vista en perspectiva del aparato refrigerador de la realización con los compartimientos abiertos (18)

La figura 2 muestra una vista en perspectiva del aparato refrigerador de la realización con los compartimientos cerrados

La figura 3 muestra una vista en perspectiva del aparato refrigerador de una variante de la realización de la realización con los compartimientos cerrados

(...)

La figura 6 muestra una vista esquemática en planta de otra variante de la realización de las figuras 1 y 2



(19)

Breve descripción de las figuras(18) + Figuras numeradas correlativamente en números arábigos (19)

Figura 31. Ejemplo de Figuras en un documento técnico de innovación. Fuente: Patente española

ES2406860

## Cuarta parte

# CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO Y RECOMENDACIONES

## 1. CONCLUSIONES

Teniendo como referencia la clasificación de técnicas creativas presentada por Gisbert (2005, p. 54) se puede afirmar que el MEVA se aplica en las siguientes fases del proceso creativo.

### *Para encontrar, analizar y definir concretamente los problemas*

En la primera fase se constituye en un método de investigación y de recolección de datos con la selección de los antecedentes y la identificación de sus atributos formales, funcionales tecnológicos, etc. En la segunda fase a través del análisis de datos identificados y caracterizados como elementos comunes y diferenciadores se facilita el análisis y definición del problema

### *Para el descubrimiento de soluciones*

Se estimula la imaginación al orientar que el problema se observe desde ópticas distintas, el resultado creativo surge de la modificación de atributos comunes y de la incorporación o modificación de atributos característicos. La generación de ideas es de aplicación individual, sin embargo, es deseable que un grupo de trabajo presente distintas alternativas sobre un mismo concepto generador para su posterior selección.

### *Para la selección e implementación de alternativas*

Aún cuando no es una fase creativa es la última fase del proceso creativo que concluye con la selección de la alternativa a desarrollar o detallar una vez evaluadas en función a los requerimientos de diseño que surgen del las pautas iniciales del proyecto y del análisis de los antecedentes.

### *Para la validación de la solución detallada*

Dado que es un método estructurado y sistemático, es más fácil revisar el aporte del diseñador, novedad y valor añadido (actividad inventiva), al comparar resultados de la propuesta desarrollada con respecto a los antecedentes con la ayuda de los elementos comunes y característicos (adicionales, modificados). Pudiendo caracterizarse como una **invención de forma** a los productos que teniendo la misma utilidad el consumidor lo selecciona por la

apariciencia porque le resulta más atractivo o como **invención técnica o de fondo** cuando la forma obedece a funciones técnicas que tiene como consecuencia una mejora funcional, ergonómica, o de uso.

Adicionalmente a la consideración que puede tenerse del MEVA como instrumento creativo se contempla que puede ser efectivo como una herramienta de apoyo y consulta a la hora de que el diseñador tome la importante decisión respecto a proteger su creación por una de las figuras de la propiedad industrial vinculadas al diseño de productos, puesto que establece de una manera clara la novedad y diferenciación de su propuesta con respecto al estado de la técnica con la ayuda del Informe técnico de innovación.

Por último, el MEVA puede constituirse en un elemento de sensibilización de los diseñadores hacia el Sistema de Propiedad Industrial al ser capaces de comprender de forma básica el lenguaje de un documento de patente que con frecuencia resulta difícil de leer.

## 2. RECOMENDACIONES GENERALES

- Considerar la información sobre los productos existentes más completa y actualizada disponible: fichas técnicas, documentos de patente, entre otros.
- Evaluar los antecedentes teniendo en cuenta el enfoque del ciclo de vida del producto desde su almacenamiento y distribución hasta su descarte.
- Evaluar los antecedentes teniendo en cuenta la interacción producto-usuario, producto-contexto, producto-empresa.
- Realizar la mayor cantidad de conceptos posible.
- Redactar de manera clara y concisa.
- La información analizada debe ser fácilmente perceptible y comprensible por cuanto el diseñador queda en libertad de estructurarla a conveniencia.

## 3. PRECISIONES CONCEPTUALES

- **Antecedentes.** Productos relacionados con la necesidad que se desea que se han puesto al dominio público. Pueden ser antecedentes directos o indirectos.
- **Antecedentes directos.** Productos actuales que fueron diseñados para satisfacer las mismas necesidades
- **Antecedentes indirectos.** Productos o componentes actuales que satisfacen necesidades similares.
- **Aspecto Exterior.** Se refiere a las características externas de un objeto, que pueden

percibirse por el sentido de la vista y/o el tacto.

- **Aspecto exterior/Estético.** apariencia de un producto que no limitada o condicionada por el uso o función.
- **Aspecto Exterior/Función.** Se refiere a la forma que esta limitada o condicionada la función. ¿Para qué sirve?
- **Aspecto exterior/Uso.** Se refiere a la forma que esta limitada o condicionada por el uso. ¿Cómo se utiliza?
- **Elementos.** Atributos o características formales, tecnológicos, ergonómicos, etc., que están presentes en un producto.
- **Elementos comunes.** Se refieren a los elementos usuales, es decir, aquellos que se encuentran en todos los productos de referencia o en la mayoría sin que se le atribuya un origen.
- **Elementos diferenciadores.** Se refieren a los elementos, que se asocian específicamente a un producto determinado o a un número reducido de ellos.
- **Forma/ornamental.** Apariencia con valor estético (grata a la vista, atractiva), no determinada por el uso o función, sin que tenga por qué dar al consumidor o comprador indicación alguna de la identidad del fabricante o productor del artículo. Puede derivarse, entre otros de la forma, la línea, el contorno, la configuración, el color y la textura o el material.
- **Forma/Simbólica.** Apariencia con capacidad distintiva, puede ser atractiva, pero ha de poder relacionarse directamente con el productor o fabricante del *producto*. No limitada o condicionada por el uso o función. Puede derivarse, entre otros de la forma, la línea, el contorno, la configuración, el color y la textura o el material.
- **No obvio.** cuando el producto sea el resultante de un esfuerzo creativo y del ingenio del diseñador. No debe surgir de manera evidente, *del análisis de los antecedentes de forma conjunta*, sin que sea necesario contar con la información revelada por el diseñador.
- **Nuevo.** No es nuevo cuando un solo antecedente (estado de la técnica) tiene TODAS las características del componente propuesto (concepto inventivo). Se determina *a través del análisis de los antecedentes de forma aislada*. (individual).
- **Nuevo/marca.** *Un signo es novedoso, no por el hecho de ser desconocido sino porque requiere que tenga distintivos que lo hagan inconfundible al compararlo con otras marcas o servicios ya registrados o anteriormente solicitados. Un signo novedoso, en consecuencia, identifica un producto o un servicio.* (Kaume, 2004, p. 18).



## REFERENCIAS

- BSH Electrodomésticos España S.A.(2013) *Aparato refrigerador de puerta múltiple* [Solicitud de patente en línea]. ES 2406860. Disponible: [http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=13&ND=3&adjacent=true&locale=es\\_LP&FT=D&date=20130610&CC=ES&NR=2406860A2&KC=A2](http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=13&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20130610&CC=ES&NR=2406860A2&KC=A2) [Consulta: 2014, febrero 18]
- Cornejo, C. (2011) *La marca tridimensional*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf> [Consulta: 2014, abril 7]
- Gisbert, Ma. (2005). *Creatividad e Innovación en la práctica empresarial*. Madrid, España: Fundación Cotec para la Innovación tecnológica
- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (Indecopi) (Sin fecha) *Manual del Inventor*. [Documento en línea]. Disponible: <https://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/10/par/boletines/manualdelinventor-oin.pdf> [Consulta: 2014, febrero 17]
- Kaune, W. (2004, Octubre). Tendencia de la Jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial en el año 2004-Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Tercer Seminario Internacional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina*. [Documento en línea]. OMPI/PI/JU/LAC/04/4. Disponible: [http://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=34192](http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=34192) [Consulta: 2014, Marzo 24].
- Monasterio, M. (2012) *Diseño de un electrodoméstico de sobremesa para asar carnes en espacios cerrados*. Trabajo de grado de Licenciatura no publicado. Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.
- Oficina Española de Patentes y Marcas (2012) *Manual Informativo para los Solicitantes de Patentes*. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.oepm.es/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Manual\\_Solic\\_Patentes\\_Actualizado\\_FEB2012.pdf](http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/PDF/Manual_Solic_Patentes_Actualizado_FEB2012.pdf) [Consulta: 2014, Febrero 2].
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (2002). *Diseños industriales y su relación con las obras de arte aplicadas y las marcas tridimensionales*. No SCT9/6. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_9/sct\\_9\\_6.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_9/sct_9_6.pdf) [Consulta: 2011, Mayo 20]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual. (OMPI). (Sin fecha). *Principios básicos de la Propiedad Industrial*. No 895 (S). [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/895/wipo\\_pub\\_895.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf) [Consulta: 2015, Marzo 1]
- Santos, A. (2013) *Informe sobre el estado de la técnica Patente ES 2 406 860 R1* [Informe en línea]. Disponible: <http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/detalle?referencia=P201131664> [Consulta: 2014, febrero 24]
- Sulbarán, M (2011). *Diseño de un elemento que mejore las condiciones de traslado y levantamiento de cargas, minimizando los esfuerzos físicos en trabajadores que laboran dentro de instalaciones sin rampas, con más de un piso para desplazarse* Trabajo de grado de Licenciatura no publicado). Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela
- Vega, M. (2004) *Protección de los Diseños Industriales*. En Revista Anual Propiedad Intelectual Universidad de Los Andes, 6 y 7, 166-196.

## LEYES E INSTRUMENTOS JURÍDICOS



- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual ligados con el Comercio (ADPIC) [Reglamento en línea]. Disponible: [https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/27-trips.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf) [Consulta: 2015, abril 13]
- Ley 20/2003, Protección Jurídica del Diseño Industrial (2003, Julio 7), *Boletín Oficial del Estado*, núm. 162, 8-7-2003
- Ley 11/1986 de Patentes (1986, Marzo 20), *Boletín Oficial del Estado*, 73, 26 -03-1986
- Régimen Común sobre Propiedad Industrial, (Decisión N°486). (2000, septiembre 14). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 600, Septiembre, 19 2000.
- Tratado de cooperación en materia de patentes (PCT ) [Reglamento en línea]. En vigor desde el 1 de abril 2002. Disponible: <http://www.wipo.int/pct/es/texts/articles/atoc.htm> [Consulta: 2015, abril 20]
- Sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 71-IP-2005, Diseño Industrial: “BLOQUE DE CONEXIÓN” (2005, julio 6). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1235, Agosto, 23 2005
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 8-IP-99, (1999, junio 1). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 498, Octubre, 20, 1999.
- Sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 160-IP-2007, Modelo de Utilidad: “CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO” (2008, abril 02). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1623, Mayo, 27 2008.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 87-IP-2010, marca: “Exhibidor de chupetas (tridimensional) ”, (2010, noviembre 11). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1920, Enero, 27 2011
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 150-IP-2011, Diseño Industrial: “PRODUCTO ABSORBENTE” (8 de febrero de 2012), *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 2043, Abril, 18 2012

## BASE DE DATOS

Latipat-esp@cenet [Base de datos en línea] [http://lp.espacenet.com/?locale=es\\_LP](http://lp.espacenet.com/?locale=es_LP)

# Capítulo 4

DISEÑO – FUNCIÓN DISTINTIVA



## Primera parte

### CONSIDERACIONES GENERALES

#### 1. INTRODUCCIÓN

Hoy día las empresas deben valerse de la mayor cantidad de recursos para buscar ser competitivos, por lo que cada vez es mas importante diferenciar sus productos de los de sus competidores. En este sentido, el diseño puede fortalecer la presencia de la empresa en el mercado a través del desarrollo de productos que puedan constituirse como marca tridimensional o con la incorporación elementos característicos en sus productos.

Bajo esta premisa, se desarrolló el presente capítulo el cual busca señalar una serie de pautas, directrices o principios, a tener en cuenta durante el proceso de diseño y desarrollo de un producto que se pretenda solicitar como marca tridimensional.

...La comprensión de un fenómeno jurídico al igual que cualquier otro fenómeno depende de que tenga sentido. El sentido de un fenómeno depende de la existencia de razones suficientes que le sirvan de fundamento. A la razón primera que sirve de fundamento a un fenómeno se le llama principio. Así, principio es la razón primera que sirve de fundamento a un fenómeno, que lo dota de sentido y que permite su comprensión. (Troconis, M. (2001) citado por Kaune, 2004, p. 10)

La investigación se ha centrado en los aspectos relacionados con la creación de una marca tridimensional que afecta a distintas empresas, que han sido sujeto de consideración, fundamentalmente en la jurisprudencia<sup>1</sup> del derecho comunitario<sup>2</sup> Andino a través del TJCA<sup>3</sup> y

<sup>1</sup> “[L]a jurisprudencia se produce a través del ejercicio de la función de los jueces (interpretación y aplicación de la ley al caso concreto para la administración de la justicia); por la reiteración del mismo criterio en diversas sentencias que resuelven casos análogos sobre alguna materia o situación litigiosa, y que por disposición legal es de aplicación obligatoria en la resolución de casos semejantes, según el órgano jurisdiccional que la deba aplicar, es decir para los inferiores jerárquicos” (Martínez, 2004, p. 9).

<sup>2</sup> Dieter (2003) señala que “se podría definir el Derecho Comunitario como: un conjunto de normas jurídicas comunitarias, principios e instituciones de carácter supranacional, autónomos, uniformes, de aplicación inmediata, efecto directo y primacía sobre el ordenamiento jurídico de los países miembros al que se integran...” (En Kaune, 2004, p. 5)

<sup>3</sup> Artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina “Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el Territorio de los Países Miembros” adicionalmente se puede mencionar que la consulta de interpretación prejudicial es “obligatoria para los

Europeo del TJCE y del TPI<sup>4</sup> al conocer recursos de solicitudes e interpretaciones prejudiciales sobre la aplicación de sus distintas leyes en la materia. De especial importancia ha sido la bibliografía relacionada con el tema de Marcas en general y tridimensional en particular.

El campo de investigación se ha centrado no solo en identificar la materia jurídica relevante para el diseño de marcas tridimensionales sino en la forma en que la misma debe ser presentada para que resulte de utilidad a especialistas en el área del diseño sin formación jurídica, a juicio de la autora, recursos como cuadros, ejemplos, caso de estudio son especialmente relevantes.

## 2. CONCEPTOS BÁSICOS

Como se ha señalado en capítulo 1 la Propiedad Industrial concentra dos categorías: por un lado las creaciones industriales que comprende las creaciones técnicas (patente y modelo de utilidad) y las creaciones estéticas (diseño industrial); y por el otro, los signos distintivos (marca y nombre comercial).

El objeto de este capítulo, marca tridimensional, se encuentra en el grupo de los signos distintivos, por lo que resulta fundamental en primer término caracterizarlo a través de la aproximación a las definiciones de marca y marca tridimensional.

### 2.1. Marcas

La Ley 17/2001 de Marcas (española) contempla, en su Artículo 4, una definición sobre lo que debe entenderse por marca, señalando los requisitos que debe reunir, al tiempo que enumera de forma no limitativa los signos que pueden constituir marca.

Artículo 4: Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

(...) Tales signos podrán, en particular, ser:

- a. Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.
- b. Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.

---

*Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria*” (Proceso 106-IP-2009, 2010, p. 4), donde no es posible un recurso posterior.

<sup>4</sup> Tribunal de Primera Instancia (TPI) es la instancia inicial bajo el control de Tribunal Superior de Justicia, se creó para reducir la carga de trabajo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) última instancia para dilucidar lo concerniente a la aplicación uniforme del derecho comunitario. “A fin de diferenciarlos, los asuntos del TPI van precedidos de una «T» de tribunal (por ejemplo, T-1/99), mientras que los asuntos del TJCE van precedidos de una «C» de «court» o «cour» (por ejemplo, C-1/99).” (Dieter, 2000, p. 53)

- c. Las letras, las cifras y sus combinaciones.
- d. Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.
- e. Los sonoros.
- f. Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

De la misma manera se orienta el concepto de marca en el artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE, en el artículo 4 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria No 207/2009 y, en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, este último señala:

Artículo 134: (...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica (...)

Podrán constituirse como marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos;
- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y números;
- e) un color delimitado por su forma, o una combinación de colores;
- f) a forma de los productos, sus envases o envolturas
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Se incorpora una consideración adicional al concepto de marcas y es la referida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, que establece:

La marca es el medio o el modo externo y necesario del que se valen los empresarios para asignar a sus servicios y productos un distintivo que les permita diferenciar en el mercado sus productos o servicios de los de la misma clase, o que guarden identidad o similitud con los de sus competidores. De esta forma el consumidor asocia una clase o categoría de bienes y productos con un signo determinado, produciéndose una asociación directa entre la marca como signo externo de diferenciación y los productos como objeto de protección de la marca. (Proceso N° 22-IP-96, 1997, p. 17)

De las definiciones de marca contempladas se destacan los aspectos que resultan fundamentales para el desarrollo del tema como son: la **susceptibilidad de representación gráfica** y la **distintividad** requisitos expresamente exigidos por la ley en materia de marcas y las **formas tridimensionales** que, siendo un ejemplo de los signos que pueden constituirse como marca, es el objeto del presente estudio.

## 2.2. Marca tridimensional

Las formas tridimensionales<sup>5</sup>, de manera expresa o inferida (envases, envolturas, forma de los productos o su presentación), figuran como signos que pueden constituirse en marca, siendo parte de la lista ejemplificativa de las clases de marcas referida tanto por legislación como por la doctrina<sup>6</sup> y la jurisprudencia donde se cita acompañada de las marcas denominativas, gráficas o figurativas, y mixtas.

La Decisión 486, de manera expresa, se refiere a la marca tridimensional cuando establece:

### Artículo 138

La solicitud de registro de marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

(...)

b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o **tridimensional** con o sin color. (resaltado propio)

Por su parte el Tribunal Andino aclara lo que se considera tridimensional completando la definición mediante la comparación con un signo figurativo:

Se dice que algo es tridimensional cuando ocupa tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo), de donde por marca tridimensional ha de entenderse aquel signo que posee volumen, es decir, ocupa *por sí mismo* un espacio determinado. Si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, sino que está contenido en un soporte físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse como tridimensional. Así, por ejemplo, un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v gr. papel.). En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino v.gr., por una naranja artificial, será tridimensional. (Proceso 23-IP-98, 1998, p. 20).

<sup>5</sup> La ley alemana, sobre protección de las marcas y otros signos distintivos (25 de octubre de 1994), se refiere a *estructuras tridimensionales*. Artículo 3 apartado 1: «Podrán registrarse como marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, las señales acústicas, las estructuras tridimensionales, incluida la forma de un producto o su envase, así como otras presentaciones, incluidos los colores y las combinaciones de colores, que sean apropiadas para distinguir los productos y los servicios de una empresa de los de otra.» (Asunto C-273/00, 2002, fundamento jurídico nº 7-8)

<sup>6</sup> Para José Lastra (1994) se considera doctrina a los trabajos de “investigación, sistematización e interpretación que llevan a cabo los jurisconsultos en sus obras”. (en Cienfuegos, 2005, p. 76)

### 3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LAS MARCAS

Las marcas son un elemento informativo de gran importancia en los mercados, sin embargo, para ser objeto de protección por las leyes de marca referidas deben cumplir con dos requisitos: susceptible de representación gráfica y distintividad, además del requisito de perceptibilidad que se considera incluido en el requisito distintivo.<sup>7</sup>

#### 3.1. Representación gráfica

La representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados. (Aleman, 1994, p. 77)

Este requisito se fundamenta en dos consideraciones por una parte, esta la necesidad de que el usuario/consumidor pueda percibir la marca, y por la otra, la necesidad del solicitante de registrar el signo en el Sistema de Propiedad Industrial para que puedan ejercer derechos de exclusividad por ser este un requisito constitutivo de derecho en la mayoría de los países, como consecuencia de lo anterior se hace necesario plasmar en un documento, de manera inequívoca, el signo objeto de la solicitud a objeto de que no sea sujeto de error o confusión en su apreciación por parte de un tercero.

En lo que respecta a la representación de las marcas tridimensionales en la mayoría de los sistemas de registro se solicita: una reproducción fotográfica o gráfica (isometría o perspectiva), hasta seis (6) perspectivas diferentes de la marca agrupadas en una única ilustración que no exceda las dimensiones exigidas por el organismo; señalar en la solicitud que la marca es tridimensional<sup>8</sup>; adicionalmente, como lo señala la OMPI (2006, p. 3), se puede requerir una descripción por escrito para delimitar el objeto del registro (Cuadro 22).



<sup>7</sup>

Al respecto, José Manuel Otero Lastres (2001) señala: “(...) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva”. (citado en Sentencia del Proceso 077-IP-2012, p. 20)

<sup>8</sup>

ver por ejemplo el Artículo 2.4 Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001



MARCA INTERNACIONAL	MARCA COMUNITARIA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA	
	
INFORMACIÓN DE LA MARCA	
<p>Número de publicación: 2014/8 Gaz</p> <p>Fecha de publicación 06.03.2014</p> <p>Titular del registro: IRISH DISTILLERS LIMITED</p> <p>Tipo de marca: Tridimensional</p> <p>Descripción de la marca: La marca consiste en las palabras "PADDY, PRODUCT OF IRELAND" y el elemento figurativo estampados.</p> <p>La Clasificación Internacional (Niza): NCL (10-2013) 33 Bebidas espirituosas destiladas; whisky; bebidas alcohólicas que contienen whisky; licores.</p> <p><b>Renuncia a invocar derechos exclusivos: "Product of Ireland"</b></p>	<p>Número: 009573321</p> <p>Fecha de publicación: 04.02.2011</p> <p>Titular del registro: Coffee Nation Limited</p> <p>Tipo de marca: 3-D</p> <p>Descripción: La marca consiste en una taza redonda donde aproximadamente las tres cuartas partes inferiores de la taza son de color morado (Pantone 2685C) y la parte superior de aproximadamente un cuarto es de color plateado (Pantone 877C). La marca es tridimensional en la forma de una taza con una sección transversal prácticamente circular y con una tapa en su parte superior.</p> <p>Clases de Niza: 11, 30, 43</p>

Cuadro 22. Ejemplos de representación gráfica de marcas tridimensionales. Fuente: Elaboración propia a partir de la información en Gaceta de la OMPI de Marcas Internacionales No 8 - 06.03.2014<sup>9</sup> y de la información del expediente de MC N° 009573321

En caso de que en la solicitud no se haga mención de que corresponde a una marca tridimensional y que esta no resulte evidente de la representación gráfica, específicamente en lo que corresponde a la oficina de la OAMI, se “tramitará la solicitud como una solicitud de «marca figurativa» bidimensional” (Combaldieu, 1998, numeral 1) (Figura 32).

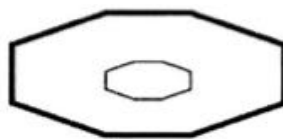


Figura 32. Ejemplo de signo tridimensional tramitado como signo bidimensional  
Fuente: OAMI, 2014a, p. 19

<sup>9</sup>

El ejemplo presentado fue seleccionado en función al cumplimiento de los requisitos de forma relacionados específicamente con la representación gráfica de la solicitud de marca tridimensional independientemente de que cumpla o no con los requisitos de fondo. Sin embargo, es de señalar que la misma posteriormente a la fecha de registro de inscripción (fecha de notificación a partir de la cual comienza a contarse el plazo para notificar la denegación de protección) 06.03.2014, fue objeto de denegación provisional total de protección registro según 2014/12 Gaz, 03.04.2014, AU. (PADDY PRODUCT OF IRELAND. Marca Internacional N° 1194101.)

## 3.1.1. Representaciones de marcas tridimensionales aceptables.




Algunas consideraciones a tener en cuenta relacionadas con la representación gráfica han sido expuestas por la OAMI y se presentan en el Cuadro 23, se han incorporado dos situaciones que se consideran complementan la información, una de las cuales es producto de un registro internacional.

INFORMACIÓN DE LA MARCA	REPRESENTACIÓN GRÁFICA
<p>CTM 4 883 096</p> <p>Cuatro dibujos diferentes del mismo objeto</p>	
<p>CTM 4 787 693</p> <p>Seis fotografías del mismo objeto desde perspectivas diferentes, con texto</p>	
<p>CTM 30 957</p> <p>Dos fotografías a color que muestran distintas perspectivas del mismo objeto</p>	
<p>CTM 8 532 475</p> <p>Seis vistas a color que muestran distintas perspectivas del mismo objeto</p>	
<p>CTM 000704288</p> <p>Una vista que muestra la ubicación del objeto de protección (color) en un producto (extremo de lámpara - línea continua) y la ubicación de éste como parte de un producto complejo. (lámpara - líneas punteadas)</p>	
<p>RI 824567</p> <p>Dos imágenes que muestran al mismo objeto, una refiere la ubicación del objeto como parte de un producto complejo (la línea de puntos no se incluye en la marca) y la otra muestra al objeto</p>	

Cuadro 23. Ejemplos de representaciones de marcas tridimensionales aceptables. Fuente: OAMI, 2014, pp 19-20, complementada con elaboración propia a partir de información de CTM 000704288 y RI 824567

### 3.1.2. Representaciones de marcas tridimensionales NO aceptables.

De la misma manera que para los casos de marcas aceptables se consideran un aporte para la comprensión de los requisitos formales del registro de marca los criterios expuestos por la OAMI sobre las marcas que no son aceptables por lo que se presentan en el Cuadro 24.

INFORMACIÓN DE LA MARCA	REPRESENTACIÓN GRÁFICA
<p>CTM 6 910 021</p> <p>Cinco vistas que no muestran el mismo objeto</p>	
<p>CTM 7 469 661</p> <p>No se permite añadir un texto a la representación de la marca (texto al pie de la foto de la botella)</p>	
<p>CTM 9 739 731</p> <p>La primera y la tercera botella muestran dos perspectivas diferentes de la misma botella, ambas con un tapón gris. La segunda botella tiene un tapón azul y, por lo tanto, es un objeto distinto de los indicados en la primera y la tercera botella. La cuarta imagen es totalmente distinta y muestra dos tapones de botella y una etiqueta. De las cuatro perspectivas, solo la primera y la tercera son vistas del mismo objeto.</p>	

Cuadro 24. Ejemplos de representaciones de marcas tridimensionales NO aceptables. Fuente: OAMI, 2014, pp 20:21

## 3.2. Distintividad

Es considerada como la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca, se refiere a su capacidad para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario lo asocie con un origen empresarial determinado.

La distintividad además de las consideraciones contempladas en la definición de marca viene acotada por las prohibiciones al registro, siendo de especial interés para las marcas

tridimensionales lo relativo a la naturaleza del producto, al valor exclusivamente estético o funcional que puedan tener los signos.

Los tipos de distintividad están consagrados de manera independiente tanto en la legislación, como en la doctrina y, en la jurisprudencia andina y europea. En este sentido, se reconocen: la *distintividad intrínseca* como la capacidad que tiene el signo por sí mismo para individualizar los productos o servicios de una empresa y, la *distintividad extrínseca* que viene dada por la capacidad de diferenciarse de los productos o servicios de la competencia o lo que es lo mismo su no confundibilidad.

Adicionalmente se incluye la distintividad adquirida o *secondary meaning* (significado secundario) que corresponde a la distintividad que adquiere un signo con el uso constante, cuando no cuenta con una distintividad propia.

### 3.2.1. Distintividad intrínseca

Se refiere a la aptitud individualizadora del signo, es decir, a la capacidad que tiene el signo, por sí mismo, de particularizar determinados bienes o servicios, en tal sentido, el Tribunal Comunitario aclara que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro (Asunto T-88/00, fundamento jurídico n° 30 en Proceso N° 31-IP-2010, 2010).

La capacidad distintiva se valora con respecto a las clases de productos y servicios, una vez que se cumple con este requisito el signo debe valorarse conforme a la distintividad extrínseca.

Otero Lastre (2006) al interpretar la definición 4.1 de la Ley de Marcas hace referencia que con la expresión “que sirva para distinguir”, se exige que el signo posea capacidad intrínseca (p. 138). Similar consideración se aprecia en la Dec. 486 art. 143 cuando refiere, “que sea apto para distinguir”. En tal sentido, se puede afirmar que un signo tridimensional cuya forma sea muy simple o usual se ubicaría en el supuesto, no apto para distinguir<sup>10</sup>.

### 3.2.2. Distintividad extrínseca

La capacidad distintiva extrínseca de la marca, esta referida a su *no confundibilidad con otros signos* registrados previamente (Proceso N° 158-IP-2012, p. 27), de manera que el carácter distintivo esta relacionado “con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado

---

<sup>10</sup> “(...) la marca tridimensional debe consistir en una forma no usual, (...)” (Cornejo, 2010, p. 91)

por el consumidor de dichos productos o servicios (...)” (Asunto T-88/00 en Proceso N° 31-IP-2010, 2010, p. 5 )

Se evalúa a través de un proceso de comparación donde se valora la capacidad que tiene el signo de diferenciarse de otros en el mercado anteriormente registrados, para los mismos productos o servicios, o relacionados.

### 3.2.3. Distintividad adquirida o sobrevenida

La distintividad adquirida se trata de la excepción a la regla, por cuanto un signo que inicialmente no tiene capacidad distintiva, con el uso frecuente, puede obtenerla. Es un recurso que esta contemplado en la legislación<sup>11</sup> y a él se refiere la jurisprudencia sobre la materia.

[U]n signo podrá ser registrado como marca si, a pesar de no ser distintivo *ab initio*, o de ser descriptivo, genérico, común o usual, o de consistir en un color no delimitado por una forma específica, quien solicita el registro, o su causante, lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo hubiese adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica. (Proceso N° 195-IP-2005, 2006, p. 20)

Sin embargo, en lo que respecta a las formas tridimensionales, se presenta una particularidad ya que los signos usuales por considerarse la forma básica de los productos, no pueden ser registrados ni siquiera en el caso en que se invoque que ha adquirido *secondary meaning*. Término con el que se conoce en el Derecho norteamericano a la distintividad adquirida o sobrevenida.

A objeto de aclarar lo que se entiende por *secondary* Javier Martínez refiere:

Se le llama significación “secundaria” porque existe un significado o concepto “primario”: el gramatical o natural del signo. Mediante el uso del signo en el comercio adquiere un nuevo significado o una nueva simbología, que le hace capaz de distinguir el origen –y posiblemente el prestigio- empresarial de los productos o servicios a los que se asigne. De esta forma, el nuevo significado del signo asociado a tales productos o servicios prevalece a la propia significación “primaria”. Por lo tanto, el término “secondary” no debe entenderse en relación a su importancia sino al momento en que surgió.

Los criterios necesarios para demostrar que la marca ha adquirido distintividad dependen de cada caso en particular, por cuanto se valoraran en razón de la naturaleza de los productos que

<sup>11</sup> Véase por ejemplo el artículo 135, último aparte de la Decisión 486 y el Artículo 15 inciso 1 de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que forma parte del Acuerdo sobre Organización Mundial de Comercio (OMC)

distingue, sin embargo existen algunas consideraciones generales a tener en cuenta, referidas en el apartado 1.3 Principios de diseño, *infra*

### 3.3. Perceptible

Para que algo pueda ser distintivo debe ser también perceptible; los elementos que capta el consumidor (la imagen, la forma, o los elementos del signo) son los que le permiten reconocer la marca diferenciándola e individualizándola, de determinado producto o servicio a objeto de poder adquirirlos.

El Tribunal Andino ha señalado: “El signo, para ser considerado marca, debe tener la posibilidad intrínseca de ser percibido o captado por el consumidor, y la forma más corriente de hacerlo es a través de elementos objetivos y materiales que permitan visualizarlo” (Proceso N° 23-IP-98, 1998, p. 19).

Para los elementos tridimensionales esta condición no reviste mayores inconvenientes por cuanto es una característica intrínseca de la forma tridimensional que viene determinada por su naturaleza volumétrica, de tal manera que, puede ser percibida por el sentido de la vista pero también por el sentido del tacto.

## 4. SIGNOS QUE PUEDEN CONSTITUIRSE COMO MARCA

A partir de la información jurídica relacionada con los signos que pueden constituirse como marca se han establecido distintos criterios de clasificación (Cuadro 25) a los que nos referiremos a continuación.

Función del producto	Estructura	Productos que distingue	Proximidad del signo con el prod. o servicio que distingue	Relación del signo solicitado con marcas inscritas	Titular
Envase	Simple	Evocativo	Fuerte	Principal	Individual
Envoltorio	Mixta	Arbitrario	Débil	Derivada	Colectiva
Forma del producto	Compleja	Fantasía			
Arquitectónica		Usual con elementos característicos distintivos			
Decoración					

Cuadro 25. Tipos de signos que pueden ser objeto de marca. Fuente: Elaboración propia

#### 4.1. Según la función del producto que distingue

La característica común de las marcas que se ubican en esta clasificación es que su denominación se corresponde con la función de los productos que distingue. La mayoría de los casos se refiere a la función técnica, sin embargo, también se relacionan con la función estética de los productos. Los tipos de marca que se presentan han sido reseñados como marcas en documentos jurídicos, sin embargo, la lista queda abierta a que en un futuro se pudiera encontrar referencias igualmente válidas de marca-herramienta o marca-mobiliario, entre otras.<sup>12</sup>

Marca-Envase: Signo distintivo que consiste en un “recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público” (Areán, 1994, p. 6)<sup>13</sup>. Por ejemplo, botella, tarro, lata, recipiente, caja, estuche. “No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en marca registrable” (Sentencia del Proceso 23-IP-98, 1998, p. 21).

Marca-Envoltorio: El signo distintivo “que cubre, recubre, envuelve o contiene productos o envases” (Martínez Miguez citado por Areán, 1994, p. 5).

Marca-Forma del producto o forma de presentación de un producto: Conformado por “la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra.” (ibídem, p.6). Se refiere al aspecto o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores.

El envase tiene una consideración especial en este apartado, cuando el contenido carece de forma propia y toma la forma del contenedor, el envase, en este caso, puede considerarse la forma del producto<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Como es el caso de la marca-envase y de la marca-arquitectónica, expresamente señaladas por Manuel Areán Lalín (1998, pp 4-5).

<sup>13</sup> Al señalar el concepto de envase es necesario puntualizar que para el caso específico de los productos que adquieren la forma del envase, si consideramos lo señalado por el Tribunal comunitario, este tipo pasaría a la modalidad de marca-forma del producto: “En el caso de las marcas tridimensionales constituidas por el envase de los productos que se comercializan envasados por razones relacionadas con la propia naturaleza del producto, debe asimilarse el envase de éste a la forma del producto, de manera que dicho envase constituya la forma del producto...” (Asunto C-218/01, 2004, fundamento jurídico n° 37)

<sup>14</sup> Consideración sobre el particular se expone en Sentencia del asunto C-218/01 (2004, fundamento jurídico n° 32), en donde se establece que «existen otros productos que no tienen una forma intrínseca y cuya comercialización exige un envase. El envase elegido confiere su forma al producto. En tales circunstancias,

MARCA-ENVASE	MARCA-ENVOLTORIO	MARCA-FORMA
		
CTM No 000031203	CTM No 000031229	CTM No 000031237

Cuadro 26. Ejemplos de marcas según la función del producto que distingue. Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos eSearch plus

Adicionalmente se presentan marcas tridimensionales menos tradicionales, cuyos registros resultan novedosos para muchas administraciones, y que pueden resultar de especial interés para los profesionales del área de la arquitectura y la decoración de interiores como son:

Marca-decoración o *trade dress*. “[L]a decoración de los establecimientos comerciales cuando los consumidores reconocen la decoración (*el trade dress*) como indicadora de una determinada procedencia empresarial, incluso aunque los elementos individuales de que se compone, sean comunes o funcionales” (Areán, 1994, p. 5).

Aplica también a la forma de presentación del producto de manera de dar protección a la presentación comercial. Se pueden ubicar ejemplos de este tipo de marcas en las industrias que giran en torno a los puntos de venta como el de moda, alimentación o el de productos electrónicos.



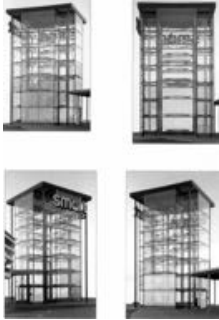
Marca-arquitectónica: “la marca constituida por la estructura o forma de un edificio” (ibídem, p. 4), por cuanto la imagen característica de las construcciones puede servir para distinguir los servicios de un arquitecto o empresario de los de sus competidores<sup>15</sup>, sin requerir información adicional como pudiera ser una marca denominativa, figurativa o un nombre.

Algunos ejemplos de marcas arquitectónicas están relacionadas con servicios de comida rápida, expendedores de combustible, oficinas, concesionarios de vehículos que en la mayoría de los casos tienen presencia en diferentes lugares pudiendo ser objeto de franquicias.

dicho envase debe asimilarse a la forma del producto, a efectos del examen de una solicitud de registro de marca. Este es el caso, por ejemplo, de los productos fabricados, en particular, en forma de gránulos, de polvo o de líquido que debido a su propia naturaleza carecen de una forma propia»

<sup>15</sup> Referencia a la capacidad distintiva reconocida a una estructura arquitectónica se encuentra en Areán Lalín (1994, pp. 4-5) al citar los casos de *Fotomat Corporation v. Cochran* (194 USPQ 128) en sentencia del 12 de abril de 1977 del Tribunal de Distrito de Kansas, y *Fotomat Corporation v. Ace Corporation* (208 USPQ) en sentencia de 26 de agosto de 1980 del Tribunal de Distrito Sur de California. Criterio que además es compartido por el Tribunal Andino, véase sentencia del proceso 23-IP-98 del 25 de septiembre de 1998.



MARCA-DECORACIÓN	MARCA-ARQUITECTÓNICA	
		
RI 1060321	CTM 008749641	CTM 001563469

Cuadro 27. Ejemplos de marcas según la función del producto que distingue. Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos eSearch plus y ROMARIN

Es importante reiterar que esta clasificación está determinada por la relación signo-producto a distinguir, de manera tal que “es posible que una misma forma (por ejemplo, la forma de una botella) sea en una ocasión un envase (para agua mineral), en otra la forma de un producto (para botellas) (...)” (Pacón, 2008, p.19).

#### 4.2. Según la estructura

Una segunda forma de clasificar las marcas tridimensionales va a depender de la cantidad de signos diferenciados que concurren en una estructura tridimensional, tal es el caso de:

**Marca-simple:** se refiere exclusivamente a la forma del producto (un signo) tal es el caso de la botella de Coca-Cola sin considerar la etiqueta.

**Marca-mixta:** cuando en la estructura tridimensional se combina dos signos claramente diferenciados<sup>16</sup> como pudiera ser la forma de la botella y la etiqueta.

**Marca-compleja:** es la que se obtiene de la combinación de una forma tridimensional con otros elementos gráficos con suficiente distintividad (más de dos signos) como, por ejemplo, un embalaje de productos que combine una forma tridimensional con varios colores y elementos

<sup>16</sup>

Si bien la jurisprudencia consultada restringe el concepto de marca mixta a la relación entre marcas bidimensionales: figurativo o gráfico y denominativo (véase por ejemplo Sentencia del Proceso 11-IP-2013, 2013, p.41), se asume un criterio amplio en razón a lo expuesto por Manuel Rey-Alvite Villar cuando al referirse a las marcas de superficie señala: “La aplicación de este motivo (figurativo en relieve) sobre la propia superficie del producto nos impide hablar de una marca mixta que combine dos elementos, en tanto que el motivo aplicado pasa a conformar los mismos contornos de la forma tridimensional” (2014, p. 303). A *contrario sensu*, si el motivo aplicado es independiente del contorno, es decir, existe separabilidad al no alterar el contorno, se pudiera estar en presencia de una marca mixta en donde uno de sus componentes es un signo tridimensional.

figurativos.

#### 4.3. Según los productos que distingue

Otra clasificación de las marcas se realiza en función a su identificación con los productos o servicios que distingue, a ellas se refiere Areán Lalín (1994) cuando señala: “será posible registrar como marca la forma sugestiva, arbitraria, caprichosa o de fantasía, que el solicitante imprima al producto, envase o estructura decorativa, siempre -claro está- que no infrinja alguna otra prohibición” (p.7). Se incorpora a este grupo la marca que se ha optado por llamar signo usual + signo distintivo.

Signo evocativo o sugestivas: Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto. Puede referirse a una cualidad, característica, función o elemento secundario del producto designado por la marca que requieren de un proceso deductivo e imaginativo de asociación (vinculación indirecta) por parte del consumidor (Proceso 106-IP-13, 2013, p.60). “En el campo de las formas tridimensionales nos podemos imaginar un caramelo con sabor a plátano contorneado con la forma de un mono” (Sentencia Ashley Furniture Industries c. Sangiacomo NA, 187 F.3d 363 (4th Cir. 1999) citado en Rey-Alvite, 2014, p. 308) o un dragón para fuegos artificiales.<sup>17</sup>

Signo arbitrario: Es arbitraria la marca cuyo signo esta provisto de un significado pero este no guarda relación con bien que distingue. Al respecto el Tribunal Andino las define como aquellas en las cuales “no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto” (Proceso 9-IP-94, 1995, p. 7). De manera tal que se estaría en presencia de formas tridimensionales que no coinciden con los productos que designa. Por ejemplo: la forma de un cono con apariencia de lápiz para un altavoz (Asunto T-460/05, 2007, fundamento jurídico n° 42) o la forma de una bicicleta para distinguir maletas.

Signo de fantasía o caprichosa: se corresponde con una forma imaginada, aquellas que carecen de connotación conceptual o significado idiomático (Proceso 8-IP-95, 1996, p. 8). “Trasladado al terreno de las formas tridimensionales, estaríamos pensando en formas que no se identifican con la de ningún producto o envase conocido en el comercio, como sucede con los envases de ciertos perfumes” (Rey-Alvite, 2014, p. 307).

*Signo usual* + signo distintivo: el signo usual por si solo no puede constituirse como marca,

<sup>17</sup> El dragón “escupe fuego” y el fuego es lo que tradicionalmente enciende los fuegos artificiales.

como se detallará en el próximo apartado, sin embargo, puede ser el elemento secundario de una marca compleja que cuente además con elementos particularmente diferenciadores y fácilmente identificable.

#### 4.4. Según la proximidad del signo con el producto o servicio que distingue.

Al respecto el Tribunal Andino señala que:

El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. (Proceso 32-IP-2009, 2009, p. 47)

En razón a lo anterior se puede hacer mención a dos categorías:

**Marca Débil:** la marca que no cuenta con suficiente fuerza distintiva para evitar el registro o coexistencia con marcas similares en razón a que esta constituida por un o varios elementos que no pueden ser apropiados por un solo titular, tal es el caso de elementos que formen parte del signo que sean genéricos, de uso común, descriptivo, o que evoquen una cualidad del producto o servicio.

**Marca Fuerte:** la marca que cuenta con fuerza distintiva suficiente para evitar el registro de signos similares como marca. En este caso la proximidad entre la marca y los productos o servicios que distingue es nula o casi nula, como sucede con las marca de fantasía.

#### 4.5. Según la relación del signo solicitado con una marca registrada

**Marca Principal.** Se refiere a la marca autónoma, independiente que no guarda relación con una marca anteriormente registrada por un mismo titular (ídem.).

**Marca Derivada.**

Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el mismo distintivo principal, pero variando los demás accidentes o elementos

complementarios. Las marcas derivadas se inscriben siguiendo los trámites ordinarios, pero entendiéndose que los obstáculos que se opongan al registro de las mismas, sólo podrán referirse a los elementos accidentales o complementarios añadidos y no al distintivo principal, al constar éste ya previamente registrado y quedar por tanto fuera de toda discusión. (Carlos Mascareñas, en Proceso N° 95-IP-2002, 2002, p.19)

Al respecto el Tribunal Andino establece que “el propietario de una marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida siempre que reivindique los productos amparados por el registro previo” (Proceso 84-IP-2000, 2001, p. 12). Como por ejemplo, Principal: la forma de una botella para bebidas no alcohólicas, y Derivada: la misma forma de la botella, con etiqueta.

#### 4.6. Según el titular de la marca

Marca individual. “Podrán presentar una solicitud de marca comunitaria individual las personas físicas o jurídicas, o las personas asimiladas a éstas de conformidad con la legislación nacional que les sea aplicable, incluidas las entidades de derecho público, con independencia de su nacionalidad” (OAMI, 2014, p. 14).

#### Marcas colectivas

[S]e definen comúnmente como signos que permiten distinguir el origen geográfico, el material, el modo de fabricación u otras características comunes de los bienes y servicios de las distintas empresas que utilizan la marca colectiva. El propietario de la misma puede ser una asociación de la que son miembros esas empresas o cualquier otra entidad, ya sea una institución pública o una cooperativa. (OMPI, s.f)<sup>18</sup>

“[L]a función de la marca colectiva es informar al público acerca de ciertas características del producto para el que se utiliza dicha marca”, a tal efecto, la entidad titular deberá velar porque sus integrantes respeten las condiciones y formas de uso. En la mayoría de los países, esta información formará parte de los requisitos adicionales al momento de la solicitud de registro.<sup>19</sup> Como ejemplo de una marca tridimensional colectiva cabe mencionar la forma de envase característico para productos (tomates) que tienen una particularidad en razón a las condiciones de la zona o región.

<sup>18</sup> Adicionalmente para aclarar la titularidad de las marcas colectivas cabe señalar: “Por colectivas no se entiende que la marca pertenezca a varias personas (cosolicitantes y cotitulares) ni designa ni cubre a más de un país” (OAMI, 2014, p. 14), sin embargo, podrán solicitar el registro “Las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos...” (artículo 181, de la Dec. 486), es decir, el solicitante debe ser una asociación y, debe existir jurídicamente como entidad. Por otra parte la solicitud de marca colectiva incluye una serie de requisitos adicionales

<sup>19</sup> Ver por ejemplo el Artículo 182, letra c) de la Dec 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y artículo 65 del RMC.

## 5. SIGNOS QUE NO PUEDEN CONSTITUIRSE COMO MARCA

De la información analizada se considera que los cuatro grupos que se presentan reúnen la mayoría de los señalamientos por las que un signo no puede constituirse como marca.

Según los productos que distingue	Según su estructura	Según el valor comercial	Según el derechos de terceros
Descriptivo Genérico o Usual	Demasiado Simple Demasiado Compleja	Forma básica Forma técnicamente necesaria Forma relevante	Genera confusión

Cuadro 28. Clasificación de signos que NO pueden ser objeto de marca. Fuente: Elaboración propia

### 5.1. Según los productos que distingue

Son los que refieren en el consumidor un concepto concreto relacionado con:

**Signo descriptivo:** cuando la forma del signo es asociada por los consumidores a los productos a través de elementos indicativos de algunas características del mismo, a diferencia de los signos subjetivos la relación en la mente del consumidor se produce de manera directa con los signos descriptivos, no se requiere de un esfuerzo de imaginación. “Un ejemplo de forma tridimensional descriptiva sería la de un envase con la forma de naranja en el que se comercializase un zumo de naranja” (Rey-Alvite, 2014, p. 308).

**Signo genérico o usual:** Las formas que en el comercio sean (desde el inicio) o hayan llegado a constituirse (denominación genérica adquirida por la vulgarización del signo) en la forma necesaria o usual del producto o servicio de que se trate, por lo que se trata de la forma necesaria para referirse a él. “[S]e identifican de manera directa no con alguna de las características del producto (signo descriptivo), sino con el propio producto, por ejemplo: la forma usual de unas tijeras es irregistrable para este tipo de productos, pero no para identificar vestidos” (Proceso 23-IP-98, 1998, p. 23).

La causal de irregistrabilidad que más se aplica a los casos de marcas tridimensionales sin distintividad es la de la forma usual.

### 5.2. Según su estructura

El signo demasiado simple o banal y demasiado complejo no pueden cumplir la función de

individualización respecto a productos o servicios determinados por carecer de una estructura que así lo facilite. El examen de distintividad de este tipo de signos se realiza en relación con cualquier categoría de productos no en relación con productos o servicios específicos (Marcos Alcalá en Rey-Alvite, 2014, p. 309).

Signo demasiado simple o banal:

[S]erían aquellos con un grado de simplicidad tan elevado que no sólo le impiden cumplir con la función esencial de la marca, sino que el interés general recomienda que permanezca a disposición de todos los operadores sin restricción de su uso. Se podría predicar este grado de simplicidad de las formas geométricas tridimensionales más básicas, como el cubo o la esfera (...). (ídem.)

El señalamiento anterior se puede ilustrar con lo expuesto por el Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-118/00 (2001) relacionado con la solicitud de marca comunitaria, tridimensional, correspondiente a la forma de un producto para lavadora o para lavavajillas.

La forma tridimensional cuyo registro se solicitó, a saber, una pastilla cuadrada, figura entre las formas geométricas de base y es una de las formas que acuden a la mente de un modo natural con respecto a un producto destinado a lavadoras o lavavajillas. Las esquinas ligeramente redondeadas de la pastilla se deben a consideraciones prácticas, sin que el consumidor medio pueda percibir las como una particularidad de la forma reivindicada que puede distinguirla de otras pastillas para lavadoras o para lavavajillas. (Fundamento jurídico nº 60)

Sin embargo, Manuel Rey-Alvite(2014) plantea una posible excepción que por lo demás resulta una consideración lógica del sistema de marcas, “una lata de refresco, género comercializado habitualmente bajo formas cilíndricas, a la que se diera una forma estrictamente cúbica diferiría en tal medida de los usos del mercado que difícilmente podría defenderse que ésta no resultase capaz de cumplir la función esencial de la marca” (p. 309).

Signo demasiado complejo: Se refiere al signo cuya estructura esta conformada por una cantidad de elementos significativos que dificulta su fijación por parte del usuario/consumidor.

### 5.3. Según su valor en el mercado

El valor se refiere al valor añadido por la forma al signo que se pretende registrar, esta clasificación surge a partir de los tres supuestos de causal de prohibición de registro de marcas que contempla el artículo 5 apartado 1 letra e) de la LM y 7.1 e) RMC, los cuales encuentran correspondencia en el artículo 135 letra c) y d) de la Dec. 486 a excepción de la última de las consideraciones.

Signos constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto: llamadas también “*formas básicas*” (Fernández-Novoa, 2004, p. 221) por ser “(...) la que más se adecua a la “esencia y propiedad” características del correspondiente producto o envase” (Otero, 2006, p. 145).

En este mismo sentido se pronuncia el Tribunal Andino: “son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios (...)” y añade el ejemplo de los productos agrícolas; “las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa” (Proceso 163-IP-2013, 2013, p. 12).

Se encuentran dentro del grupo de formas descriptivas, “por su propia naturaleza, debe presentar necesariamente dicha forma” (Rey-Alvite, 2014, p. 297).

Signos constituidos por la forma necesaria para obtener un resultado técnico o formas impuestas por la función técnica del producto: “(...) son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional” (Proceso 24-IP-2013, 2013, p. 54). En este caso, existiría inseparabilidad entre la forma y el resultado técnico.

Signos constituidos por la forma que da un valor sustancial al producto: el término “valor sustancial” implica que no es suficiente que la forma posea una apariencia estética sino que esta le de un valor relevante al producto, a tal efecto, que se considera “contribuye básicamente a la venta de un producto” (Areán, 1994, p. 11). De lo que se infiere que no todas las formas estéticas entran en esta prohibición.

Areán Lalín (1994) las refiere como “formas estéticamente funcionales o necesarias”<sup>20</sup>, interpretando que son “aquellas que, por adaptarse plenamente a las tendencias de la moda, responden al gusto del público en un momento dado y, por tanto, son indispensables para conseguir el efecto estético perseguido”. Adicionalmente sostiene que “tal prohibición debe aplicarse, básicamente, con relación a aquellos productos en los que la forma o apariencia

---

<sup>20</sup>

una referencia anterior se encuentra en Otero Lastre “Aproximación a la figura de imitación servil” en *Actas de derecho industrial*, t. 10, 1984-1985, pp.61 y ss (Otero, 2006, p. 145)

estética incide directamente en el valor de los mismos en el mercado y puede ser motivo fundamental que induce a los consumidores a seleccionarlos” (p. 10).

El origen del valor sustancial que la forma estética incorpora al producto puede surgir de diferentes fuentes, “..., puede obedecer, por ejemplo al elevado grado de creatividad y de la originalidad de la forma, o bien a su alta funcionalidad, con la condición de que, en ningún caso, estemos ante una forma técnicamente necesaria” (Otero, 2006, p. 145).

#### 5.4. Según el derechos de terceros

Este apartado considera el efecto que produce en terceros (titular, consumidores) la coexistencia de las marcas. Se trata de signos que habiendo superado las prohibiciones absolutas, en si mismo pueden ser registrados, pasan a ser evaluados en función a su relación con otras marcas.

Riesgo de confusión: La posibilidad de confusión (prohibición relativa) entre el público consumidor se produce de llegar a coexistir en el mercado signos que teniendo capacidad distintiva sean idénticos o similares a marcas anteriores.

[E]l riesgo de confusión se descompone en varias clases: por una parte, el riesgo de confusión en sentido estricto, que abarca el riesgo de confusión directo (el público no diferencia las marcas) y el riesgo de confusión indirecto (el público confunde el origen de las marcas atribuyéndolo a una misma empresa) y por otra parte, el riesgo de confusión en sentido amplio (el público distingue las marcas y el origen de los productos pero cree que entre las empresas existen vínculos económicos). El riesgo de asociación lo incluyen como una variante del riesgo de confusión indirecto y del riesgo de confusión en sentido amplio...<sup>21</sup> (Casado, 2008, p. 96, nota 23)

El método para determinar la posibilidad de confusión entre signo y marca es a través de la comparación:

Tratándose de marcas tridimensionales, la comparación entre los signos deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso como las formas del diseño, relieves y forma característica del envase o del bien propiamente dicho, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado para evitar la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto en él contenido. (Chávez, 2008, p. 42)

<sup>21</sup> Alberto Casado se refiere a las clases de confusión según la doctrina y jurisprudencia alemana. Por su parte el Tribunal de Justicia reconoce los tipos de confusión directa e indirecta: “la directa caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto determinado en la creencia de que está comprando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo entre los productos; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos que se le ofrecen, un origen empresarial común”. (Proceso N°135-IP-2004, 2004, p. 32)



Cabe señalar que la apariencia de un producto resulta familiar cuando de forma subconsciente se han registrado sus códigos visuales, estos códigos son creados de manera intencionada para facilitar el consumo y están relacionados con el material, la forma y los colores utilizados, llegando incluso a imponerse (en el subconsciente) por encima de otros elementos diferenciadores como por ejemplo una marca denominativa. Este señalamiento se apoya en el caso expuesto por Julia Von Fraunberg (2003) donde se cambia la identidad de distintos productos entre ellos un champú y un aceite comestible con similitud técnica.



Figura 33. Ciegos en el supermercado: JOHNSON'S / BORGESOL. Fuente: Elaboración propia a partir de información de Julia von Fraunberg, 2003, pp. 144-145

A objeto de determinar el riesgo de confusión de una marca tridimensional, la marca solicitada se puede comparar no solo con otra marca tridimensional sino con una marca figurativa o bidimensional por cuanto la representación gráfica de estos signos puede coincidir con la consecuencia de llevar al consumidor a error de apreciación induciéndolo a adquirir un producto equivocado.<sup>22</sup>

## Segunda Parte

### EL SISTEMA JURÍDICO DE MARCA TRIDIMENSIONAL EN EL DISEÑO DE PRODUCTO

<sup>22</sup>

véase por ejemplo el caso del signo tridimensional (Exp. No. 98 012384, Clase 33) que fue negado por presentar riesgo de confusión con la marca mixta (palabra y figura) para el producto OLD PARR (Reg. No. 171217, Clase 33) (En Varela y Durán, 2012)

## 1. DISEÑO DE PRODUCTO DISTINTIVO

Hasta los momentos se ha abordado el sistema jurídico de marca tridimensional, buscando poner en contexto el tema ante profesionales no juristas para poder abordar el tema central, que es presentar los lineamientos jurídicos que se consideran útiles para el diseño. Los cuales se han procesados de tres maneras distintas: Especificaciones cortas y directas, generalmente se refiere a citas textuales; oraciones a manera de pregunta; y principios o directrices de diseño.

### 1.1. Criterios jurídicos relacionados con el diseño

Es necesario tener en cuenta que la marca tridimensional es una materia que esta en constante estudio, y que si bien se analiza cada caso en concreto tiende a la uniformidad interpretativa de los criterios jurídicos pudiendo presentar particularidades incluso en razón a si tiene su origen en el sistema Comunitario Andino o Europeo, sin embargo, conocerlas puede aproximar al diseñador a un área de seguridad en sus decisiones.

#### 1.1.1. Distintividad

- [L]os consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el **origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual**, y, por consiguiente, puede resultar más difícil acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa (Asunto C-136/02 P, 2004, fundamento jurídico n° 30)
- “La **buena calidad de diseño** de unos productos **no implica necesariamente** que una marca constituida por la forma tridimensional de dichos productos permita *ab initio* **distinguir** dichos productos de los de otras empresas...” (ibídem, fundamento jurídico n° 68).
- “[S]i bien la existencia de **rasgos particulares u originales** no constituye una condición *sine qua non* para el registro, su presencia puede conferir a una marca el necesario carácter distintivo del que, de otro modo, carecería”. (Asunto T-129/04, 2006, fundamento jurídico n° 55)
- Se puede considerar que la forma de un producto o su embalaje tienen un carácter distintivo **si se distinguen claramente, por sus características particulares, de la forma habitual y esperada** de la categoría de productos en cuestión, de modo que quede grabado en la memoria de las personas a las que está dirigido. En otras palabras, la forma no corresponde al dominio público cuando **difiere de las formas habituales** que reviste una categoría de productos hasta el punto de que los círculos interesados la relacionan con una empresa determinada. (Delegaciones de China, Japón, Suiza, Eslovenia y la ex República Yugoslava de Macedonia en OMPI, 2007, p. 4, ap.14)

#### 1.1.2. Signos genéricos o usuales

- “[L]a expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta **¿qué es?**, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica” (Proceso 152-IP-2004, 2005, p. 33).
- “La expresión “formas usuales de los productos” se refiere a los tipos de presentación **habitual** de los productos, y no comprende representaciones peculiares y arbitrarias de los mismos” (Proceso 84-IP-2003, 2003, p. 36).
- “El signo genérico es el que sirve para designar en **forma usual y común** un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión)” (Proceso 07-IP-2001, 2001, p. 3).
- [E]xisten una serie de marcas registradas a favor de distintos titulares que tienen los **mismos elementos básicos** de la forma tridimensional de botella que se pretende distinguir, incluyendo además otros elementos que sí son caracterizantes, situación que no se advierte en el caso de la forma solicitada, en la que se pretende el registro de una botella simple, que no cuenta con **ningún elemento caracterizante**. (INDECOPI en Proceso 082 IP 2008, 2008, p. 28)
- Las formas usuales de los productos o las impuestas por la función de aquéllos, no pueden ser susceptibles de registro por carecer de distintividad. No obstante, si se les **adiciona elementos** que les permita adquirir la distintividad de que carecen por sí mismas, pueden ser registradas como parte integrante de una marca. (Proceso 137-IP-2004, 2004, p.14)
- “[L]a simple **variación de dimensiones** no es susceptible de configurar una forma particular del envase,....” (ibídem, pp. 28-29).
- “Que el envase sea **único en el mercado no significa que sea usual** pues para ello se requiere que existan **pluralidad de empresarios que utilizan dicha forma**” (ibídem, p. 28).
- [L]a forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar **diferencias secundarias** con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse **como usual** no sólo si las formas de los envases son **idénticos**, sino también si resultan **sustancialmente iguales**, es decir, si difieren tan sólo en **características secundarias o no sustanciales**. (Proceso 84-IP-2003, 2003, p. 36)
- Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la **alteración de configuraciones ordinarias o comunes**, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una **forma común de envase, figuren en él elementos** tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno. (Pedro Breuer en Proceso 082-IP-2008, 2008, p. 32)

- Para llegar a constituir marca, una **forma usual debe acompañarse de suficientes elementos novedosos** que contribuyan a acrecentar la fuerza distintiva del signo, dejando de ser una forma típica o característica, tornándose en no común u ordinaria por sus **características especiales** que la hacen diferente y apta para individualizar productos o servicios en el mercado. (Proceso N° 137-IP-2004, 2004, p. 12)
- “Una forma genérica para un tipo de producto puede ser distintiva para productos o servicios que **no tengan relación directa con la expresión que se utiliza**” (Proceso 152-IP-2004, 2005, p. 33).
- [N]o por el hecho de que una forma sea **usual necesariamente tenga que negarse su registro para cualquier tipo de producto**. Así por ejemplo, la forma usual de unas tijeras es irregistrable como marca para este tipo de producto, pero no para identificar vestidos. (Proceso 23-IP-1998, 1998, p. 23)
- “Cuanto **más se aproxima la forma** cuyo registro se solicita **a la forma típica o natural** del producto, menor será su carácter distintivo ...” (Soutoul, F. y Bresson, J, 2009, p. 7)
- Para que la forma no pase inadvertida y sirva para orientar las preferencias del público consumidor es necesario que presente detalles característicos distintivos o contenga alguna característica peculiar que **altere la configuración ordinaria y común** de las formas utilizadas para los productos que se pretende distinguir y que pueda ser susceptible, en sí misma, de despertar en el público consumidor una asociación respecto de un origen empresarial determinado. (INDECOPI en Proceso N° 082-IP-2008, 2008, p. 29)<sup>23</sup>
- “[E]l **uso generalizado** [en el mercado de la forma que se solicita] excluye toda posibilidad de generar distintividad al signo solicitado a favor de una sola persona y convertirse en propiedad de una sola empresa” (Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima en Proceso N° 082-IP-2008, 2008, p. 29).

### 1.1.3. Signos descriptivos

- “[S]e identifica a la denominación descriptiva cuando se pregunta **¿cómo es?**, y en relación con el producto o el servicio de que se trate, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva” (Proceso 152-IP-2004, 2005, p. 33).
- [U]na expresión que es (...) descriptiva respecto de unos productos o servicios, **puede utilizarse en un sentido distinto al de su significado inicial o propio**, de modo que el

<sup>23</sup>

Interpretación a “sensu contrario” de lo señalado por INDECOPI.

resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. (Proceso 152-IP-2004, 2005, p. 33)

#### 1.1.4. Signos de fantasía, arbitrarios y sugestivos

- Los signos dotados de mayor fuerza diferenciadora son los llamados signos de fantasía, que son aquellos que carecen de un significado propio. Trasladado al terreno de las formas tridimensionales, estaríamos pensando en **formas que no se identifican con la de ningún producto o envase conocido** en el comercio. (Rey-Alvite, 2014, p. 307)
- “[L]os signos arbitrarios son aquellos que poseen un significado propio, pudiendo identificarse con la denominación o características de algún producto concreto, pero que **no guarda relación alguna con el producto efectivamente designado**” (ídem.), figuran en segundo lugar en la escala de signos inherentemente distintivos con mayor fuerza diferenciadora.
- “[E]n el último peldaño de la distintividad inherente tenemos los signos subjetivos, que son aquellos que, sin indicarlas expresamente, **evocan en cierta medida alguna de las características o funciones de los productos designados**” (ibídem, p. 308).
- “Será posible, (...), registrar como marca la forma arbitraria que el solicitante imprime al producto siempre que esta **forma arbitraria no desempeñe una función técnica** y no afecte el valor intrínseco del producto (o del envase)”. (Fernández Novoa en Proceso 33-IP-2005, 2005, p. 13)
- Características suficientemente **específicas y arbitrarias capaces de captar la atención del consumidor medio** y de permitirle ser sensible a la forma de los productos de la demandante. (...) [N]o son unas formas habituales de los productos del sector de que se trata ni una simple variante de éstas, sino una forma que tiene una apariencia particular. (Asunto T-460/05, 2007, fundamento jurídico nº 41 y 42)
- La forma del producto, que **considere formas o elementos arbitrarios o especiales** pueden provocar en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros productos destinados a identificar la misma clase de productos en el mercado (Fernández Novoa en Sentencia del Proceso 33-IP-2005, 2005, p. 13).

#### 1.1.5. Signos simples y complejos

- [E]l etiquetado que lleva impreso un envase o la envoltura no hace parte de la forma externa a registrar como **marca tridimensional** ya que esta clase de **signos básicamente se compone de una forma con volumen**, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. (Proceso 33-IP-2005, 2005, p.13)
- “La marca tridimensional manifiesta su distintividad a través de su **aspecto visual** y en algunos casos en menor medida, por la presencia de una determinada **textura**” (AIPPI, 2004, p. 11).

- [E]l hecho de que una marca compleja (...) sólo esté **compuesta por elementos carentes de carácter distintivo** en relación con los productos o servicios de que se trate permite llegar a la conclusión de que tal marca, **considerada en su conjunto**, también **puede ser corrientemente utilizada**, en el comercio, para la presentación de esos productos o servicios. (Asunto C- 286/04 P, 2005, fundamento jurídico nº 25)

**Salvo** que exista una **combinación inusual** de los elementos que produzcan una “impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión ...de los elementos que la componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos” (Asunto C-363/99, 2004, fundamento jurídico nº 100).

#### 1.1.6. Signo débil

- Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter **genérico o de uso común, o si evoca una cualidad** del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, **inapropiables en exclusiva**. (Proceso 99-IP-2004, 2004, p. 32)

#### 1.1.7. Signos banales o muy complejos

- Signo banal: cuando la marca tridimensional solicitada está “... constituida por una combinación de elementos de presentación que **acuden a la mente de un modo natural y que son típicos del producto** de que se trata”. (Asunto T-118/00, 2001, fundamento jurídico nº 65)
- **[V]ariaciones de las formas** de base del producto [variación de las formas geométricas de base y la adición, al color de base del producto, de otro color básico que aparece en una capa de la pastilla o en motas] **que acuden a la mente de un modo natural** [no se consideran distintivas]. (ibídem, fundamento jurídico nº 66)
- “La excesiva complejidad del signo impide al consumidor aprehenderlo en su totalidad como marca. Formas tridimensionales dotadas de **demasiados elementos estructurales o excesivamente ornamentadas**” (Rey-Alvite, 2014, p. 309).
- [C]omo señala Fernández-Nóvoa, cabría admitir la eventual **adquisición de un *secondary meaning* por parte de un signo excesivamente complejo**. Evidentemente, a un signo de estas características le resultará más complicado adquirir un carácter distintivo mediante su uso en el mercado, pero no existen razones de interés general para oponerse a los intentos del titular del signo por conseguir dicho fin y acceder al registro. (Rey-Alvite, 2014, p. 309)

#### 1.1.8. Signo derivado



- “Aquellas inscritas por el concesionario, que surgen de otra anteriormente registrada, que incluyan el **mismo distintivo principal**, pero **variando los demás accidentes o elementos complementarios**” (Carlos Mascareñas en Proceso 103-IP-2004, 2004, p. 6).
- [R]esulta admisible que el **titular de una marca registrada** goce de la facultad de usar la marca con **variaciones no sustanciales** o respecto de elementos accesorios, sin que este hecho disminuya su protección, *a fortiori* se desprende que el propietario de la marca inscrita podrá presentar nuevas solicitudes de registro respecto de signos que constituyan una derivación de la marca ya protegida, y, por tanto, del derecho previamente adquirido. Estas «marcas derivadas» (...), sin embargo, **no pretenderán reivindicar productos distintos a los amparados** por el registro previo, (...) (Proceso 84-IP-2000, 2001, p. 12).

#### 1.1.9. Marca colectiva

- Las marcas **colectivas pueden utilizarse junto con la marca de fábrica** de un producto determinado. De este modo las empresas pueden diferenciar sus propios productos de los de la competencia, al mismo tiempo que se benefician de la confianza de los consumidores en los productos o servicios que se ofrecen con esa marca colectiva. (OMPI, s.f)
- [L]a creación de una marca colectiva debe acompañarse del desarrollo de ciertas **normas y criterios y de una estrategia común** (idem.).

#### 1.1.10. Signos con ventaja técnica o estéticamente relevante

- “No es posible que la prohibición en cuestión excluya de protección como marca a todas las formas que satisfagan alguna función técnica, sino sólo a aquellas formas **técnicas necesarias**” (Pacón, 2008, p. 32).
- Cuando un **efecto técnico sólo puede conseguirse a través de una forma determinada**<sup>24</sup> se considera que es una forma técnicamente necesaria por tanto no puede ser protegida.
- La clave para determinar si se está ante una forma técnicamente necesaria es la noción de "inseparabilidad" entre la forma y la función técnica producida por la misma, es decir, si la **forma del producto es inseparable del efecto técnico producido por aquélla**. (Otero, 2002, p. 13, ap. 72)
- Según el criterio de la multiplicidad de las formas, “cuando es posible obtener el **mismo resultado** utilizando **diversas formas**, estas formas son independientes –es decir, separables– del resultado técnico alcanzado” (Otero, 2006, p. 129).
- El criterio de la incidencia de la variación de la forma sobre el resultado técnico por éste producido (...) [U]na forma es **separable** del efecto técnico producido por la misma, si

<sup>24</sup>

En razón a que la prohibición de la “forma necesaria para obtener un resultado técnico” de la ley de marcas es igual a la contemplada en la Ley de 7 de julio de 2003 de Diseño se asume para las marcas lo señalado para los diseños en J. M. Otero Lastres, 2003, p. 99.

al **variar esta forma no se modifica la función que cumple** el correspondiente objeto. Existirá, pues, separabilidad entre la forma y el resultado técnico cuando variando la forma permanece inalterable el resultado técnico producido (ídem).

- “[L]a inclusión de **elementos adicionales que no tengan un efecto técnico** no lleva automáticamente al registro del signo. Para ello será necesario que estos elementos **sean distintivos**” (Pacón, 2008, p. 34).
- “[C]uando la forma que pretende registrarse como marca contribuye decisivamente a que el producto o el envase sea **más duradero o más resistente, o menos costosa su fabricación**, no podría ser objeto de registro” (Fernández Novoa en Proceso 23-IP-98, p. 24).
- El que la forma provoque un resultado práctico o técnico no podrá registrarse, sin embargo, si **la ventaja o utilidad también puede obtenerse mediante cualquier otra forma** puede ser protegida, es decir cuando no se trate de una forma técnicamente necesaria. (Areán, 1994, p. 10)<sup>25</sup>
- Forma o **apariencia estética** que incide directamente sobre el valor de los mismos en el mercado y constituye en **motivo fundamental para su selección** por parte de los consumidores <sup>26</sup> no podrá ser objeto de registro por marcas (ídem.).
- La **adición de características no esenciales sin función técnica es irrelevante** mientras la forma considerada globalmente siguiera cumpliendo una función técnica. <sup>27</sup> (Soutoul y Bresson, 2009, p. 8)
- “[C]uanto más **atractiva** resulte una forma tridimensional, tanto más probable será que la forma no pueda registrarse como marca”. (Fernández-Novoa, 2004, p. 229)

#### 1.1.11. Signos con distintividad adquirida

- **[C]omo consecuencia del uso**, una proporción sustancial del público y de los comerciantes afectados asocia la forma del producto con un operador determinado, excluyendo a cualquier otra empresa, y cree que los **productos que tienen esa forma**

<sup>25</sup> Se trata de un criterio que no es uniforme en la doctrina y en la jurisprudencia. Sobre el tema, el Tribunal Europeo de Primera Instancia dictaminó “[L]a apreciación de la funcionalidad de una forma debe realizarse independientemente de la existencia de otras formas” (Asunto T-270/06, 2008, ap. 80). “En cuanto a la cuestión de si la prueba de la existencia de otras formas que permitan obtener el mismo resultado técnico puede evitar la aplicación de la causa de denegación o de nulidad del registro contemplada en el mencionado artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión, procede señalar que nada en el tenor de dicha disposición permite llegar a dicha conclusión” (Asunto C-299/99, 2002, ap. 81).

<sup>26</sup> Señala Areán Lalín (1994) que “...en la doctrina belga, BRAUN cita a este respecto el ejemplo de una vajilla: el valor esencial de este producto no depende solamente del material empleado, sino también de la belleza de sus formas, tal y como ha sido efectivamente sostenido por la jurisprudencia norteamericana relativa a la funcionalidad estética” (p. 10)

<sup>27</sup> A título de ejemplo: “la forma de la pieza tridimensional de Lego cumple la función técnica de la construcción con independencia de cuánto se altere la altura o el diámetro de sus dientes o la proyección de éstos en el interior de las piezas. En cualquier caso, aunque podría aducirse que esos parámetros no son los únicos empleados para lograr el resultado deseado, es evidente que la pieza está diseñada para facilitar su acoplamiento”. (Soutoul y Bresson, 2009, p. 8)



**proviene de dicho operador.** (Gobierno Francés en Proceso C-299-99, 2002, ap. 56)<sup>28</sup>

- “En virtud de dicha figura [distintividad adquirida], un **signo que *ab initio* no era distintivo** ha ganado tal requisito por su **uso constante, real y efectivo en el mercado**” (Proceso 44-IP-2010, 2010, p. 10).
- “La adquisición del carácter distintivo puede **demostrarse**, según convenga, mediante pruebas del uso o sondeos de opinión”. (Delegaciones de Alemania y Suiza en OMPI, 2007, p. 4, ap. 12).
- Los signos **constituidos “exclusivamente”**<sup>29</sup> por la forma impuesta por la naturaleza del producto, forma necesaria para obtener un resultado técnico, o forma que da un valor sustancial al producto **no pueden beneficiarse del *secondary meaning*** (AIPPI, 2004, p. 10)<sup>30</sup>
- “[C]uando **un operador es el único** en suministrar al mercado determinados productos, el **uso prolongado de un signo**, que consiste en la forma de dichos productos, puede ser suficiente para otorgar al signo carácter distintivo”. (Asunto C-299/99, 2002, fundamento jurídico n°. 65)
- Los criterios relativos a la adquisición del carácter distintivo no suelen definirse en la legislación nacional, pero se ha sugerido que la marca debería ser **reconocida en una parte considerable de los círculos comerciales interesados** (grado de familiaridad de un 50 % al menos). (Delegación de Alemania en OMPI, 2007, ap. 14, p. 4)

#### 1.1.12. Riesgo de confusión

- **Reglas para el cotejo marcario**<sup>31</sup>: 1. “La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. 2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. 3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa”. (Pedro Moreno en Proceso 62-IP-2006, 2006, p. 34)

<sup>28</sup> En el mismo tenor se pronuncia la Comisión de las Comunidades Europeas (Proceso C-299/99, 2002, ap. 57)

<sup>29</sup> Exclusivamente, “...debe interpretarse a la luz de la expresión «características esenciales que respondan a una función técnica»...Se desprende, en efecto, de dicha expresión que la inclusión de características no esenciales que no tengan función técnica alguna no determina que una forma eluda dicho motivo de denegación absoluto si todas las características esenciales de esa forma responden a tal función” (Asunto T-270/06, 2008, ap. 38)

<sup>30</sup> Igualmente lo refiere el Tribunal de Justicia en Sentencia del asunto C-299/99, 2002, argumentación jurídica n° 81, cuando establece : «*procede destacar que las marcas cuyo registro puede denegarse por las causas enumeradas en el artículo 3, apartado 1, letras b) a d), de la Directiva pueden, con arreglo al apartado 3 de esta misma disposición, adquirir un carácter distintivo gracias al uso que se haya hecho de las mismas. En cambio, un signo cuyo registro se deniegue sobre la base del artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva no puede adquirir nunca carácter distintivo, a efectos del artículo 3, apartado 3, por el uso que se haya hecho del mismo*».

<sup>31</sup> Se trata de criterios de la doctrina considerados por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- “En la comparación marcaria debe emplearse el método del **cotejo sucesivo**, ya que no es procedente realizar un análisis simultáneo dado que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas sino que lo hace en una forma individualizada” (ídem.).
- A efectos de determinar la similitud general entre dos marcas no se observan los elementos diferentes existentes en ellas, sino que se debe enfatizar en señalar **cuáles son sus semejanzas**, pues es allí donde mayormente se percibe el riesgo de que se genere confusión (ídem.).
- Si una **pluralidad de marcas posee un rasgo distintivo común**, éste pudiera indicar su pertenencia a una familia de marcas, lo que podría **llevar a los consumidores a asociarlas** entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común, supuesto en el cual el registro de uno de tales signos, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión. (Proceso N° 11-IP-2013, 20013, p. 45 )
- “La apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la **impresión de conjunto** producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus **elementos distintivos y dominantes**” (Asunto T-24/08, 2010, fundamento jurídico n° 21).

#### 1.1.13. Consumidor/usuario

- “A los efectos de esta apreciación global se supone que el consumidor medio de la categoría productos considerada es un **consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz**” (Asunto C-342/97, 1999, fundamento jurídico n° 26).
- [D]ebe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que **debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria**. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el **nivel de atención del consumidor medio puede variar** en función de la categoría de productos o servicios contemplada. (Asunto C-342/97, 1999, fundamento jurídico n° 26)
- Los productos respecto a los que se ha solicitado el registro de su forma como marca, (...), son **bienes de consumo general** y, por lo tanto, debe considerarse que el **público al que va dirigida la marca está compuesto por todos los consumidores**. (Asunto C-136/02 P, 2004, fundamento jurídico n° 12)
- “[R]especto a **productos de consumo corriente**, el grado de **atención del consumidor medio es menor** que si se trata de bienes duraderos o, simplemente, de bienes de mayor valor o de un uso más excepcional”. (Asunto T-460/05, 2007, fundamento jurídico n° 33)
- Para que el consumidor perciba la forma del propio producto como un medio de identificar su origen, no basta con que dicha forma difiera de un modo u otro de todas las demás formas de productos disponibles en el mercado, sino que debe tener una **«particularidad» cualquiera que atraiga la atención de los consumidores** (Asunto

C-136/02, 2004, fundamento jurídico n° 27), es decir, que sea fácilmente perceptible. (Asunto C-24/05, 2006, fundamento jurídico n° 29)

- [D]ebe tomarse en consideración que, habida cuenta de la **naturaleza de los productos** de que se trata y, en particular, de su **carácter duradero así como su carácter tecnológico**, el consumidor medio mostrará un nivel de atención particularmente elevado al adquirir tales productos. En efecto las características objetivas de los productos implican que el **consumidor medio únicamente los adquiera al término de un examen particularmente atento**. (Asunto T-460/05, 2007, fundamento jurídico n° 34)
- Un envase que por sí solo permite a un grupo de consumidores identificar un producto sin necesidad de requerir etiqueta alguna porque su diseño, sus particularidades o su especial forma, lo identifican de otros envases de productos similares o de uso habitual, se dice que tiene facultad distintiva y puede ser registrado como marca; pero si además es conocido por los **consumidores frecuentes** de ese producto o servicio, puede tener la **condición de notoria**. (Proceso 82-IP-2000, 2001, p. 11)

## 1.2. Lista de chequeo

En este apartado se presenta una serie de preguntas de análisis sobre las cuestiones más significativas de lo tratado a lo largo de la investigación, de manera que pueda servir como elemento auxiliar reflexivo al trabajo de diseño, facilitando una consulta rápida, sirviendo así al objetivo general de la investigación.

### GENÉRICO/USUAL

- ✓ ¿Qué es?
- ✓ ¿Existe libertad formal?
- ✓ ¿qué factores limitan esa libertad?
- ✓ ¿Existen pluralidad de empresarios que utilizan un producto igual o parecido?
- ✓ ¿Se pueden incorporar elementos caracterizantes a la forma tridimensional: color, etiqueta,...?
- ✓ ¿Se pueden modificar los elementos básicos (usuales) de la forma tridimensional?
- ✓ ¿Se puede modificar la geometría de los elementos visualmente mas dominantes de la forma?
- ✓ ¿Las variaciones formales obedecen a variaciones de escala exclusivamente, aumento o disminución de tamaño, espesor,...?
- ✓ ¿La habitualidad de la forma se debe a la naturaleza del producto?
- ✓ ¿La impresión en conjunto del signo indica que esta conformado exclusivamente por una forma que corrientemente se utiliza en el mercado?
- ✓ ¿El contenido copia la forma del contenedor(continente)? ¿la forma del contenedor es usual?

### DESCRIPTIVO

- ✓ ¿Cómo es el producto?
- ✓ ¿Existe una vinculación directa entre las características del signo y los productos o servicios a distinguir?

### FANTASÍA

- ✓ ¿La forma del producto no tiene referentes en el mercado en general (novedad absoluta)?

### ARBITRARIO

- ✓ ¿La forma del producto tiene referentes en áreas comerciales distintas al área del los productos o servicios que desea distinguir (novedad relativa)?

### EVOCATIVA

- ✓ ¿Existe una vinculación forzosa, se requiere de un proceso de imaginación, para vincular significado del signo con los productos que desea distinguir?

**SIMPLE**

- ✓ ¿Se necesita una forma básica para constituir una familia de marcas?
- ✓ ¿Las formas características están en la parte más visible del volumen?

**COMPLEJO**

- ✓ ¿La forma tridimensional requiere de elementos gráficos o texturas para su reconocimiento?
- ✓ ¿Los elementos que componen el producto son iguales o equilibrados en términos de atención visual?
- ✓ ¿Dentro del grupo de elementos diferentes que componen al producto existe uno que atraiga especialmente la atención? Este elemento es usual de los productos o característico?

**VENTAJA TÉCNICA O FUNCIONAL**

- ✓ ¿La forma es necesaria para la función que cumple el producto?
- ✓ ¿Si modificas la forma se mantiene la función o efecto técnico?
- ✓ ¿Existen distintas formas para cumplir la misma función?
- ✓ ¿Existen otros elementos característicos distintos a los que están vinculados con la función del producto?
- ✓ ¿La forma del envase permite que el producto sea más resistente?
- ✓ ¿La forma del producto permite disminuir los costos de fabricación?
- ✓ ¿La forma del producto obedece a consideraciones de moda?
- ✓ ¿La calidad del diseño es lo que puede determinar que el consumidor adquiera el producto?
- ✓ ¿La ventaja funcionales la que puede determinar que el consumidor adquiera el producto?

**DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA CON EL USO**

- ✓ ¿La marca no registrada viene usándose durante un periodo prolongado (varios años), ininterrumpido? ¿Existen pruebas objetivas de ello?
- ✓ ¿Existen declaraciones públicas de organismos de reconocida trayectoria y/o publicidad relacionadas con la distintividad de la forma tridimensional no registrada pero utilizada en el ámbito geográfico específico?

Cuadro 29. Lista de chequeo. Fuente: Elaboración propia

**1.3. Principios de diseño**

A continuación se expone una serie de lineamientos útiles para diseñar que se han denominado principios de diseño de marca-producto por cuanto no están dirigidos a un producto en concreto.

- ❖ La estructura tridimensional que busca constituirse como marca debe diferenciarse del modelo mental (imagen usual) que se asocia al producto, en el caso específico de la forma de un producto esta diferencia debe ser significativa lo cual puede lograrse a través de: hacer visible, fácilmente perceptible, un elemento caracterizante o característica peculiar en uno o varios de los componentes fundamentales (Modificación parcial).
  - Alteración de la forma geométrica que identifica la configuración del producto como usual, ordinario o común (Modificación total). No se considera una alteración de la forma geométrica las variantes del concepto formal o forma habitual del producto.
  - Adición de un elemento o característica inusual o arbitrario en la configuración del producto que lo diferencie de los formas corrientes o usuales.
  - Una forma usual para un tipo de productos puede ser distintiva para productos no relacionados con el rubro (relación forzada)

- Las características diferenciadoras no deben perseguir un resultado técnico, estético relevante o ser impuesta por la naturaleza (formas básicas).
- Los elementos dominantes visualmente, deben contar con suficiente distintividad, en caso contrario tal carácter distintivo debe provenir de los elementos accesorios o de la combinación de los mismos (marcas mixtas o complejas).
- La utilización de uno o más colores pueden dar distintividad al producto en razón a su ubicación característica y proporción (marca de posición), es caso tal es conveniente utilizar un código internacionalmente reconocido para identificar los mismos, incluso más cierta, que la sola reproducción. La reproducción gráfica debe realizarse a color.
- Una superficie característica o diferenciadora puede ser suficiente para darle distintividad a un producto (marca de superficie)
- Carácter diferenciador-distintivo, es decir, que la forma produzca una impresión general, en el usuario/consumidor medio/especializado, distinta a la forma de presentar los producto en el mercado y pregnante para asociarla a un origen empresarial.

❖ Mayor área de protección

- Una forma débil (próxima a la forma usual) aún cuando cuenta con protección puede aumentar su área de protección si incorpora elementos como grabados, estampados, relieves con especial configuración.
- A menor libertad formal se debe buscar incorporar mayor diferenciación o caracterización en los elementos formales que así lo permitan.
- Una marca arbitraria tienen mayor área de protección que una marca evocativa.
- Si la estructura del signo contempla elementos que por su naturaleza no admite apropiación exclusiva: genéricos, de uso común o que evoque una cualidad del producto, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.

❖ Categoría de productos para los que se solicita protección

- En caso de que el signo tridimensional se solicite con relación a productos pertenecientes a diferentes clases este debe ser distintivo y evaluado de manera individual para cada una de las clases objeto de la solicitud.
- Como excepción a la especificidad en la comparación entre el signo y los productos que distingue este campo se puede ampliar a otras clases de productos si se considera que influyen en los consumidores dada la modalidad de comercialización y la forma de presentación.

#### ❖ Consumidor/usuario

- El público objetivo que debe relacionar los productos del mercado con un origen empresarial determinado a través de la marca tridimensional son los consumidores/usuarios finales de dichos productos.
- Las características perceptivas del consumidor/usuario (público objetivo) están generalmente determinadas por ser un consumidor medio, que esta normalmente informado, es razonablemente atento y perspicaz. Sin embargo, en algunos casos puede referirse a un público especializado.
- ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada
- El público general (consumidor medio) presta menos atención en la forma cuando se trata de un producto de consumo corriente por lo cual se requiere mayor diferenciación con productos similares.
- *El público especializado* es el que consume productos de un sector reducido y específico por lo que presta más atención a los detalles y cuenta con más tiempo para fijar la forma, lo que facilita su vinculación con el origen empresarial.
- Factores como el precio, las características del producto como la calidad, y la manera de acceso al mismo: directa o a través de terceros, varía el grado de atención que presta el consumidor/usuario al producto al momento de adquirirlo.

#### ❖ Prohibición al registro

- Una forma tridimensional con capacidad distintiva y susceptible de representación gráfica no puede ser ni adquirir con el uso la condición de marca cuando:
  - la forma es impuesta por su función técnica, (técnicamente necesaria-valor técnico),
  - la valoración relevante que los consumidores hacen del producto viene dada por sus características estéticas la cual puede ser producto de un alto grado de originalidad y creatividad o de su alta funcionalidad, sin llegar a ser técnicamente necesaria (estéticamente necesaria-valor estético).
- Una forma tridimensional sin capacidad distintiva al inicio y susceptible de representación gráfica no puede ser ni adquirir con el uso la condición de marca cuando se trate de la forma básica de un producto que habitualmente se utiliza en el mercado (valor económico).

#### ❖ Adquiriendo distintividad

- Dentro de los factores a tenerse en cuenta para demostrar la distintividad adquirida con el uso ante el organismo competente, a excepción de las consideraciones del punto anterior, figuran: “la cuota del mercado que ostenta la marca; la intensidad, extensión geográfica, y duración del uso de dicha marca; la importancia de las inversiones en publicidad; la proporción de los sectores interesados que perciben el carácter distintivo de la marca; y las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales” (Rey-Alvite, p. 327 apartado 107). Adicionalmente no se descarta que el organismo competente solicite un sondeo de opinión para recabar información de interés.

#### ❖ De la gestión de una forma tridimensional en el mercado

- Al momento de conceder licencias de diseño, sin contar con registro de marca, es conveniente respetar las condiciones exigibles para una licencia de marca a fin de no dar lugar a que la forma tridimensional pierda su distintividad y por tanto su capacidad para acceder a la protección por el derecho de marca. (AIPPI, 2002, apartado 7)

### 1.4. Diseño – Distintivo

Como Diseño – Distintivo se ha querido definir a la herramienta de diseño de productos que se fundamenta en directrices jurídicas del sistema de marcas en general y marcas tridimensionales en particular.

Esta propuesta como una herramienta complementaria, para que intervenga en distintas fases el proceso de diseño, no es todas. Incluso se considera útil no solo para el diseño de productos-marca sino para el diseño de productos en los que se desee destacar características distintivas, sin necesariamente tener la intención de diseñar una marca tridimensional.

Se considera que los beneficios del Diseño – Distintivo se encuentran en:

- Reduce el tiempo de investigación y evaluación de marcas y productos del mercado relacionados con el producto a desarrollar.
- Permite al diseñador y a la gerencia de una empresa reconocer los aspectos diferenciadores de su propuesta con respecto a la oferta de productos similares distintivos o usuales.

- Un diseño de producto como marca tridimensional que considere los lineamientos jurídicos tiene mayores probabilidades de acceder al registro sin tener que realizar correcciones o modificaciones posteriores (diseño reactivo) a la presentación en la oficina respectiva.
- Adicionalmente se considera un método fácil de implementación, que no requiere de formación jurídica especializada
- Puede ser implementada a título individual o en grupo de trabajo, favorece la generación de ideas a partir marcas existentes o productos usuales o comunes, favorece la evaluación de marcas y de productos del mercado permitiendo desarrollar un análisis detallado. Por lo anteriormente señalado se considera que se circunscribe en el área de innovación incremental.

Se proponen que la herramienta Diseño – Distintivo intervenga en el proceso de diseño del producto específicamente en las fases de investigación, conceptualización y validación.



Figura 34. Etapas del proceso de diseño donde interviene la herramienta Diseño-Distintivo. Fuente:

Elaboración propia

### Investigación

1. Identificación del tipo de producto o servicio que se quiere diseñar como marca tridimensional. (p.e.: linterna)
2. Identificación de la clase de Niza que corresponde a los productos a distinguir (buscador Clinmar- p.e linterna: clase 9 y 11 de Niza).
- 3.1 Búsqueda en el mercado de productos relacionados con la clase de productos (por ejemplo: formas básica o habituales y características de la categoría de productos –p.e.: linternas -)
- 3.2 Búsqueda en la base de datos de los registros de marca que incluya el territorio nacional objeto de la solicitud utilizando como criterio la clase de NIZA. (Ejemplo: Marca Comunitaria-base de datos eSearch plus – Tipo de marcas: 3D, Clase de Niza: 9, 752 resultados: 6 corresponden a la forma de linternas(30, abril 2014) / Marca Internacional - base de datos ROMARIN: (THRDMAR\*)AND (/MARKGR/CURRENT/BASICGS/GSGR/NICCLAI contains 09 )



229 resultados: 0 (30, abril 2014)

4. Identificar los elementos básicos (comunes o usuales de los antecedentes identificados) y caracterizantes (distintivos), con la ayuda de un cuadro comparativo. Para establecer los aspectos a considerar en el cuadro se tomarán en cuenta los lineamientos jurídicos tales como: color, textura, etiquetas, forma, proporción, elemento visualmente dominante (que atrae el punto focal), posición de los elementos, existencia de un elemento arbitrario (inusual), referencia funcional, tipo usuario al que va dirigido, canal comercial, entre otros.

5. Establecer los requerimientos *jurídicos de diseño* que se tendrán en cuenta para el nuevo desarrollo, se considerará el análisis previo (pto. 4) y los aspectos referidos como “Principios de diseño” (*supra* 1.3).

6. Clasificar los requerimientos *jurídicos de diseño* en: obligatorios, aquellos que son indispensables para que el producto responda a la condición de producto tridimensional, generalmente están asociados a los elementos usuales o comunes (por ejemplo linterna: forma que le permita cumplir la función) y distintivos: los que colaboran para que el producto pueda ser considerado marca.

#### Conceptualización

Como concepto generador se establece: 1) modificar elementos fundamentales (básicos o usuales), 2) añadir elementos característicos, 3) combinación de las dos anteriores.

#### Validación

Con la ayuda de los requerimientos evaluar la propuesta con respecto a los antecedentes seleccionados para evidenciar si existe suficiente diferenciación entre el nuevo producto y los productos seleccionados (productos con forma habitual y/o característica)

Cuadro 30. Diseño-Distintivo en el proceso de diseño. Fuente: Elaboración propia

La herramienta Diseño – Distintivo con algunas particularidades (empleo de criterios jurídicos) se corresponde a la esencia del método MEVA (elementos básicos y característicos)

## 2. CASOS DE ESTUDIO

A objeto de reflexionar en clase<sup>32</sup> con profesionales ligados al área del diseño de productos sobre la importancia de la información jurídica en el diseño, específicamente de marcas tridimensionales, se prepararon dos casos: uno se refiere a la capacidad de individualizar del signo y el otro al riesgo de confusión con una marca anteriormente registrada (ver anexo 2.2.1). Las conclusiones de la actividad fueron fundamentales para orientar el trabajo de investigación.

<sup>32</sup>

Master en Diseño, Gestión y Desarrollo de Nuevos Productos. Ed. Venezuela Facultad de Arquitectura y Diseño. Asignatura Protección del Diseño Prof.<sup>a</sup> María Auxiliadora Vega B. (2010)

## 2.1. Caso A: MARCA TRIDIMENSIONAL FORMA DE LINTERNA – carácter distintivo (distintividad intrínseca)


Planteamiento:

La empresa Mag Instrument Inc. encomendó a su equipo de diseño rediseñar el signo distintivo tridimensional negado por ser usual -forma de la linterna- con el objeto de realizar una nueva solicitud, se deberá tomar en cuenta los criterios jurídicos expuestos en el documento Asunto C-136/02 (2004) Mag Instrument Inc. contra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)

Objetivo del Proyecto de rediseño:

Desarrollar un sistema de signos particulares que permita demostrar el carácter distintivo de las linternas de la empresa Mag Instrument Inc.

Signos de referencia:

FORMA TRIDIMENSIONAL SOLICITADA	CLASE
 <p>The table contains five images of different flashlight models from the Mag Instrument brand. The first row shows two models: 'C-Cell Mag-Lite' and 'D-Cell Mag-Lite'. The second row shows 'Mag Charger' and 'Mini Maglite'. The third row shows 'Scotair'. Each image is a black and white photograph of the flashlight, showing its cylindrical shape and lens.</p>	<p>Clase 9 «accesorios para aparatos de alumbrado, en particular, linternas»</p> <p>Clase 11 «aparatos de alumbrado, en particular, linternas, incluidos piezas de recambio y accesorios de los citados productos»</p>

Cuadro 31. Marca de referencia caso A. Fuente: Elaboración propia a partir del Asunto C-136/02, 2004.

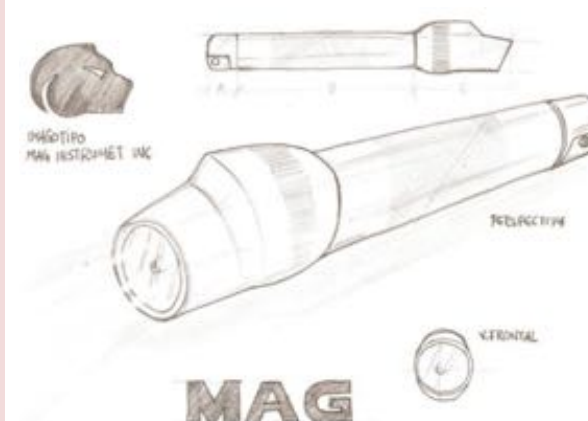
**Resultados:****EJEMPLO 1**

Autores: Omar Guerra, Pedro Bermúdez

*Se rompe la imagen básica del concepto de linterna (modelo conceptual) al modificar el componente extremo que contiene la bombilla "cabeza" (C), dirigiendo el punto focal al volumen irregular más ancho.*

*El resultado formal de la cabeza de la linterna (elemento característico) es producto del estudio de asociación con el imagotipo de la empresa.*

*Se mantiene la forma cilíndrica del cuerpo o empuñadura.*

**CRITERIOS CONSIDERADOS PARA EL REDISEÑO**

(Pág. 2, apartado 5) (...) La mera forma sólo puede constituir un signo distintivo del origen del producto, si posee peculiaridades suficientemente diferentes de las formas habituales en su género para que un posible comprador la perciba, ante todo, como una indicación de la procedencia y no como una representación del propio producto.

(Pág. 2, apartado 5) (...) la cuestión esencial reside en dilucidar si la representación de una de las marcas controvertidas sugiere inmediatamente al comprador medio el origen de una linterna o simplemente la condición del producto.

(Pág. 3, apartado 10) (...) La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado (...) el carácter distintivo debe apreciarse tomando en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. (...) Además, el carácter distintivo debe apreciarse tomando en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

(Pág. 3, apartado 11) (...) el Tribunal de Primera Instancia las singularizó por el hecho de ser cilíndricas, una de las formas habituales de las linternas, cuatro con un ensanchamiento en el extremo donde se sitúa la bombilla, la quinta enteramente cilíndrica. Todas son formas utilizadas por otros fabricantes de linternas, de modo que las marcas solicitadas transmiten sobre todo al consumidor una idea del producto, no permitiendo diferenciarlo ni asociarlo a un origen comercial determinado.

(Pág. 5, apartado 23) (...) El Tribunal de Primera Instancia debería haber precisado los criterios ópticos y estéticos que caracterizan cada una de las marcas, contempladas en su conjunto, resultando insuficiente la descripción efectuada de cada linterna. Mag Instrument la había afrontado detalladamente bajo las siguientes rúbricas: «Forma», «Estructura de la superficie», «Calidad de la superficie» e «Impresión de conjunto».

(Pág. 7, apartado 31) (...) una diferencia se considere perceptible cuando afecte a elementos importantes, sea de la forma del signo, sea de su significado. Con relación a la forma, se daría esta diferencia siempre que, por el carácter inhabitual o fantasioso de la combinación, prime el neologismo sobre la adición de sus términos. Por lo que al significado se refiere, la diferencia, para ser perceptible, debería suponer que la evocación producida por el signo compuesto no coincida exactamente con la suma de las indicaciones de los elementos descriptivos.

Cuadro 32. Ejemplo 1 síntesis ejercicio caso A. Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Guerra y Bermúdez, 2010

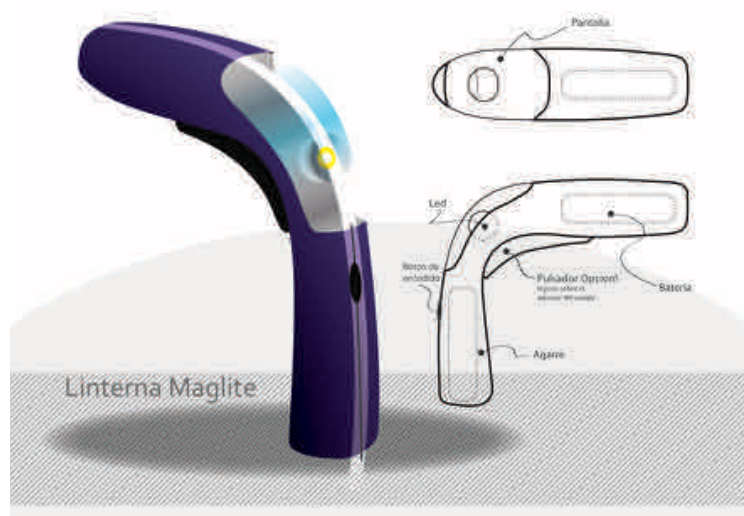
## EJEMPLO 2

Autores: Viviana Moreno, Ana Torres

*Se trabaja sobre la diferenciación de las formas usuales de las linternas, alterando la forma geométrica incluso la disposición frecuente de los componentes.*

*Se consideró como requerimiento de diseño que la diferenciación de la linterna se aprecie de manera inmediata.*

*El foco de luz se ubica en la parte intermedia/superior del producto.*



## CRITERIOS CONSIDERADOS PARA EL REDISEÑO

La marca tridimensional (5 tipos) adolece de carácter distintivo según la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). Y por ello se ha negado su registro de la Oficina denegó las solicitudes, en virtud del artículo 38 del Reglamento n. 40/94.

El grado de distintividad al menos debería ser de una magnitud considerable, suficiente para que el producto indique su lugar de procedencia u origen comercial determinado, que según la OAMI no logra en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b, Reglamento n. 40/94.

La distintividad debería ser inmediata, (sin mucho detenimiento o atención), para el consumidor y no basarse en su aceptación comercial o su uso continuado. Por ello también se ha rechazado su registro.

El consumidor debería distinguir la linterna de las de la competencia únicamente por su forma, lo cual, es bastante difícil y exige un alto grado de distintividad en la marca tridimensional.

La forma debería ser diferente a las usuales utilizadas para el mismo producto, es decir, que debería tener características que los consumidores realmente no asocien al producto, en este caso, la forma es igual a las demás para el mismo producto (forma cilíndrica de linterna habitual a otros fabricantes). (apartado 36 de la sentencia impugnada).

De todas sus características, que le dan atractivo y calidad a la linterna, ninguna es suficientemente distintiva o son insuficientes para el registro de la marca.

Para que exista la distintividad, esta debe ser apreciable en relación a los mismos productos de la competencia y en la percepción del consumidor. • Se alega que los consumidores tienden a percibir la marca de forma global, es decir, no solo su forma sino su marca denominativa, figurativa, etc. Y todo ello se ve como un conjunto, no cada elemento como algo separado. Esto quiere decir que para que un consumidor distinga una marca por su forma es porque la forma ofrece una ventaja particular para su uso o manejo, cuestión que no resuelve la forma tridimensional de la Mag Lite, ya que su forma es completamente usual y no ofrece ninguna ventaja técnica o de manipulación.

Cuadro 33. Ejemplo 2 síntesis ejercicio caso A (Moreno, Torres). Fuente : Elaboración propia a partir de los datos de Moreno y Torres (2010)

## 2.2. Caso B: MARCA TRIDIMENSIONAL FORMA DE BOTELLA – riesgo de confusión (distintividad extrínseca)

Planteamiento: La empresa Polar desea desarrollar una forma de botella como marca tridimensional para distinguir bebidas alcohólicas y no alcohólicas que incorpore en su diseño una forma helicoidal, la cual deberá coexistir en el mercado con las marcas tridimensionales de las empresas **Weldebräu GmbH & Co. KG** y **Kofola Holding**. Por tal motivo, contrató los servicios de un equipo de diseño externo.

Deberán considerar los criterios jurídicos expuestos en el Asunto T-24/08 **Weldebräu GmbH & Co. KG** contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI). Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 4 de marzo de 2010 - Forma de botella de cuello helicoidal

Marcas de referencia:

Forma tridimensional solicitada	Clase (Niza)	Forma tridimensional registrada	Clase (Niza)
	<p>Clase 30 Café, té, cacao, café artificial, salsas, ...</p> <p>Clase 32 Bebidas no alcohólicas, bebidas no alcohólicas con frutas,...</p> <p>Clase 33 Bebidas alcohólicas</p>		<p>Clase 21 Recipientes de cristal, botellas, jarras y jarrones (que no sean de metales preciosos)</p> <p>Clase 32</p> <p>Clase 33</p>
<b>Kofola Holding</b>		<b>Weldebräu GmbH</b>	

Cuadro 34. Signos de referencia caso B. Fuente: elaboración propia a partir de [Asunto T-24/08, 2010](#)

Objetivo del Proyecto de rediseño: desarrollar una forma de botella como marca tridimensional que incorpore en su diseño una forma helicoidal para la empresa Polar.

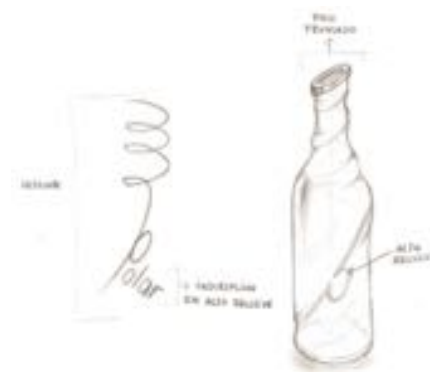
Resultados:

## EJEMPLO 1

Autores: Omar Guerra, Pedro Bermúdez

Se propone la modificación de uno de los elementos esenciales "boca o pico de la botella cuya dirección se refuerza con la orientación de una parte de las líneas helicoidales.

Se incorpora al cuerpo de la botella la marca denominativa "Polar" en alto relieve que surge a partir de la línea que envuelve la botella en dirección perpendicular.



## CRITERIOS CONSIDERADOS PARA EL REDISEÑO

(apartado 16) (...) se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

(apartado 17) (...) constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Conforme a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente tiene de los signos y de los productos o de los servicios de que se trata, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en especial la interdependencia entre los factores considerados y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados.

(apartado 21) (...) la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.

(apartado 24) (...) las proporciones entre la longitud y la anchura de las botellas son distintas, que el signo solicitado contiene un elemento denominativo que no figura en el signo anterior y que las formas de los cuellos de las botellas presentan disimilitudes relevantes.

(apartado 25) (...) Se distinguen de los cuellos tradicionales, lo cierto es que la impresión visual global pone de manifiesto varias diferencias relevantes entre los signos en conflicto, (...)

(apartado 30) (...) La apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

(apartado 33) (...) el consumidor se centrará previa y principalmente en los elementos denominativos y figurativos incluidos en sus etiquetas, como el nombre de la marca, el logo y/u otros elementos figurativos que indiquen la procedencia del producto.



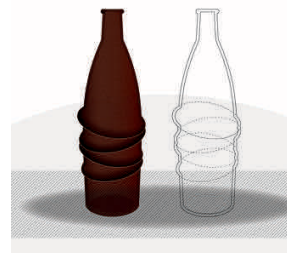
## EJEMPLO 2

Autores: Viviana Moreno, Ana Torres

*Se consideran elementos como el color (ámbar), la modificación o alteración de la superficie lisa del cuerpo de la botella y la línea continua del contorno (incorporación de 4 aros en alto relieve conectados de dos en dos en un punto en dirección ascendente, de abajo hacia arriba, produciendo el efecto helicoidal requerido).*

*Se altera la proporción usual entre el cuerpo de la botella y el cuello y se diferencian las partes con el cambio de dirección y tipo de línea (curva y recta) del contorno.*

*Se considera como elemento dominante, punto focal, que atrae la atención del consumidor, la forma en alto relieve del cuerpo de la botella.*



## CRITERIOS CONSIDERADOS PARA EL REDISEÑO

Que la forma de la marca tenga un alto grado de distintividad, en la percepción global (conceptual, fonética y gráfica) del consumidor.

Se debe asegurar que la forma sea capaz de indicar el lugar de procedencia, es decir, que logre una alta asociación con la empresa, convirtiéndose en un sello o signo exclusivo a la marca, para ello, se podría usar para el producto de mayor rotación, ventas y posicionamiento.

Sería recomendable, aunque no obligatorio, que aunque se quiera registrar el signo tridimensional bajo las mismas clases o categorías de marca que las anteriores (bebidas alcohólicas y no alcohólicas), se registre en una geografía distinta a la Unión Europea.

El signo tridimensional deberá abarcar más características distintivas o diferenciadoras y no basarse únicamente en la forma. Se podría considerar otros elementos adicionales (como la marca denominativa y figurativa) a la forma helicoidal que realmente separen la nueva botella de las anteriores.

El nuevo signo deberá poseer una clara distintividad extrínseca.

Cuadro 36. Ejemplo 2 Síntesis ejercicio caso B. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Moreno y Torres, 2010.

En los anexos 2.2.2 y 2.2.3 se puede observar el desarrollo de la actividad completa.

### Tercera parte

## LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

### 1. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

El sistema más utilizado para el registro de marcas es el Sistema de Clasificación Internacional

de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas denominado comúnmente como Clasificación de Niza (NCL), establecido por el Arreglo de Niza (1957), el cual se actualiza constantemente, la última versión 20014 corresponde a la decima edición (NCL (10 2014)).

Esta conformada por 45 clases: 34 de productos y 11 de servicios. Las clases están acompañadas de notas explicativas, adicionalmente se incluye una lista alfabética de productos y servicios. Es una herramienta muy útil a la hora de buscar información por cuanto la mayoría de los países la consideran como sistema principal o en todo caso como sistema subsidiario.

## 2. SOLICITUDES DE REGISTRO DE MARCAS TRIDIMENSIONALES

Las marcas tridimensionales dentro de las marcas calificadas como no tradicionales (olfativa, sonido, color, holograma, etc.) son las que tienen el mayor número de registros. En 1949 es el primer año en que se reporta un registro de marca internacional tridimensional, según la base de datos de la OMPI, ROMARIN, tres (3) años después de iniciado el registro de marcas internacionales (1946). Se trata de una registro vigente, inscrito en la clase 33 (bebidas alcohólicas (excepto cervezas)) con el número RI 143704, perteneciente a COINTREAU.

Considerando los últimos cinco (5) años, las MC y RI, han tenido un promedio de registros de 388 y 174 respectivamente.

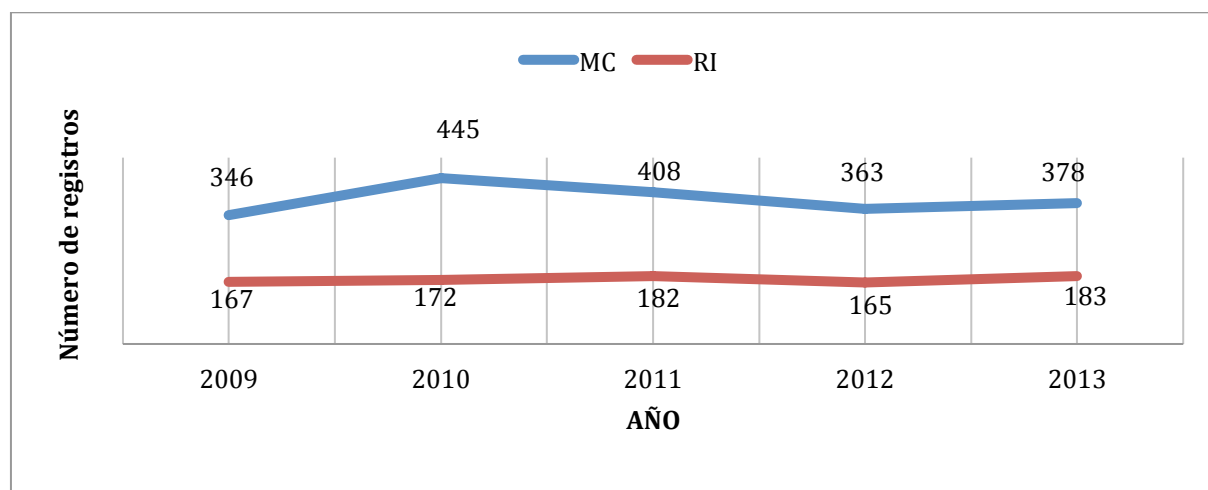


Gráfico 49. Marcas Tridimensionales: Comunitaria (MC) y Registro Internacional (RI), entre 2009-2013.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de eSearch plus y ROMARIN

En 2014 se reportan 7613 MC (eSearch plus) y 3281 RI (ROMARIN) de registros de MT con presencia en 45 clases de NIZA, la mayoría esta inscrita en más de una clase.



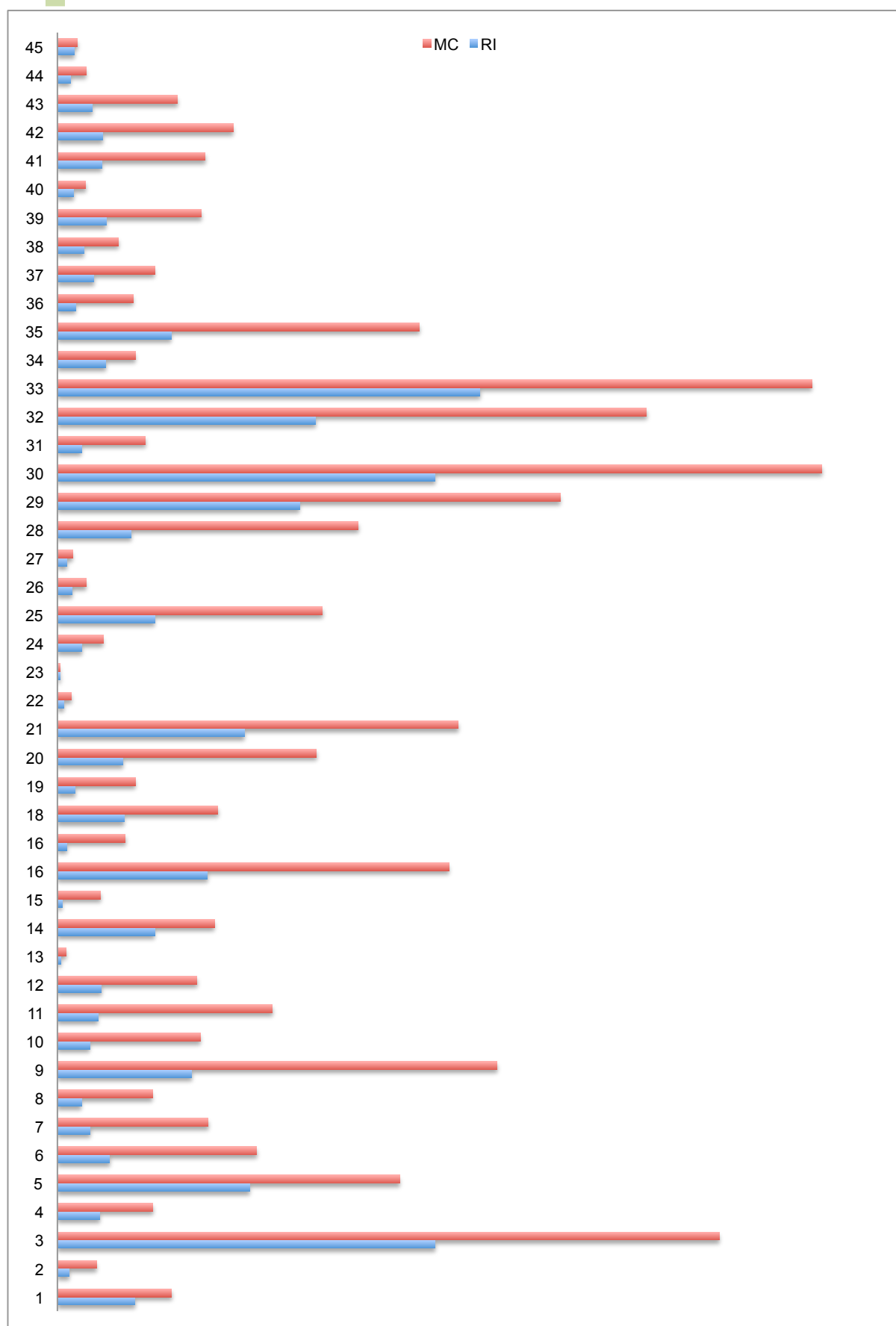


Gráfico 50. Registros de MC y RI según la NCL (21.04.14). Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos eSearch plus y ROMARIN

Según la clasificación de Niza, las principales clases que han sido sujeto de un mayor número de registros hasta abril de 2014 son: con respecto la Marca Internacional (RI) la clase 33 en primer lugar, seguida por las clases 03 y 30; por el lado de la marca comunitaria (MC) se observa en primer término la clase 30 y la clase 33 en segundo término.

TOP Clases	Registro Marca Internacional RI	Registro Marca Comunitaria MC
1°	33	30
2°	03 - 30	33
3°	32	03
4°	29	32
5°	05	29
6°	21	09
7°	16	21
8°	09	16
9°	35	35
10°	-	05

Cuadro 37. Top de las 10 las clases de Niza de Marcas Tridimensionales. Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la bases de datos eSearch plus y ROMARIN (21.04.14)

En el otro extremo se encuentra la clase 23, la clase con menor registro de solicitud de marcas tridimensionales: 5 RI y con 4 MC; seguida por la clase 13: 6 RI y 15 MC.

Con respecto a los datos referidos, es importante destacar que una misma solicitud de registro puede invocar distintas clases, los registros incluyen solicitudes desestimadas, retiradas, las que están siendo objeto de examen o de oposición así como las registradas y caducadas. Lo que resulta interesante de la información es saber en que áreas las empresas están concentrando el mayor esfuerzo en cuanto a las solicitudes de registro de las marcas tridimensionales.

En lo que respecta específicamente a los registros de marcas tridimensionales se incluyen tanto las que contienen elementos verbales como las que no los consideran, en este sentido, con la ayuda de la base de datos ROMARIN se puede apreciar la diferencia en cuanto a la cantidad de registros para las primeras 10 clases con mayor numero de RI.

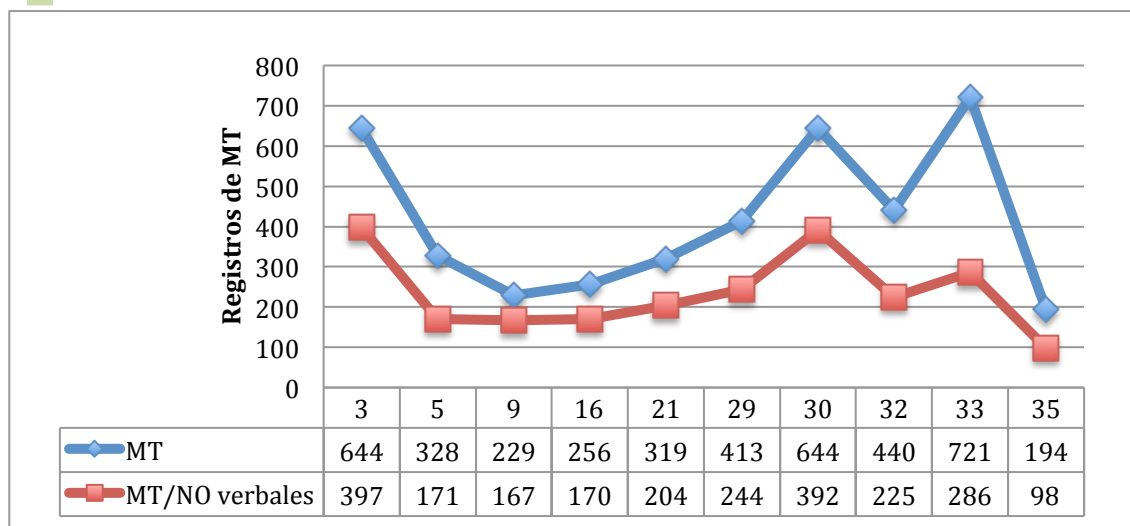



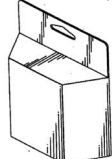






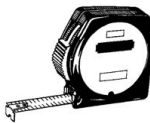

Gráfico 51. Relación entre las 10 principales clases de Niza de Marcas Tridimensionales (MT) y MT/no verbales. Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos ROMARIN (21.04.14)

Por otra parte, tomando en cuenta las 45 clases, los 5 registros (RI) en los que se observa una menor diferencia entre marcas tridimensionales (marcas tridimensionales con y sin elementos verbales) y marcas tridimensionales sin elementos verbales corresponden a la clase: 2, 1, 28, 31 y 12. Son clases que posiblemente por la naturaleza de los productos no dependan de elementos adicionales a la forma, como los elementos verbales, para lograr el carácter distintivo.

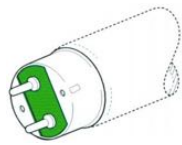





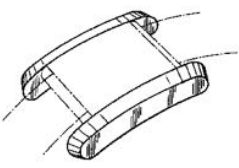
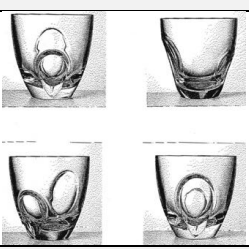


### 3. EJEMPLO DE REGISTROS TRIDIMENSIONALES POR NCL







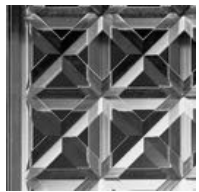

Al ejemplificar las clases de productos y servicios con marcas tridimensionales se pretende demostrar la pertinencia de la disciplina del diseño de productos en el área jurídica de los signos distintivos.

NCL	Registro Internacional (RI)	Marca Comunitaria (MC)
<b>PRODUCTOS</b>		
1 Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para temprar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.	834198	008956658
	Titular: Henkel AG & Co. KGaA	ESPAÑOLA DE PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES, S.A. (PROQUIMETAL)
		

2	Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.	855090 - PUFAMIX	000575126
		Pufas Werk KG	Hewlett-Packard Development Company, L.P.
			
3	Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.	1074813	001932805
		BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL	Colgate-Palmolive Company
			
4	Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.	1031317	MALICE 009483141
		Joint Stock Company	TOTALGAZ
			
5	Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; ... desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.	773058	002849453 - KH-7
		LES LABORATOIRES SERVIER	KH LLOREDA, S.A.
			
6	Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; ...	579313	003662996 – Pro-line
		Stanley Works (Europe) GmbH	Meku B.V.
			

7 Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.	706257	000541581
	Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG	THE BLACK & DECKER CORPORATION
		
8 Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.	820051 - UNIOR	001136415
	UNIOR Kovaška industrija d.d.	MeadWestvaco Corporation
		
9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, ...	005049655	003717915
	STECO POWER	Nokia Corporation
		
10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.	0875396	002179562
	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	GLAXO GROUP LIMITED
		



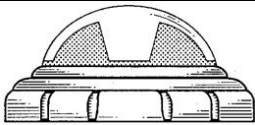



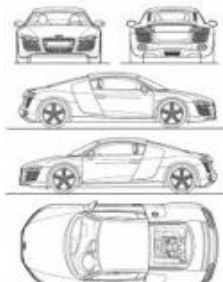
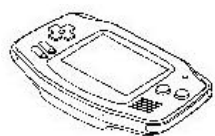
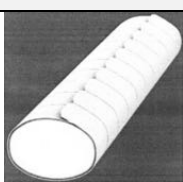

11 Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.	686232	003458437
	Koninklijke Philips N.V.	Koninklijke Philips N.V.
		
12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.	821264 - BOSCH 835	001424399
	Robert Bosch GmbH	Daimler AG
		
13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.	644829	008155781
	GARDALAND S.P.A.	BASCHIERI & PELLAGRI S.p.A.
		
14 Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.	661782	004590014
	CARTIER INTERNATIONAL AG	SOCIETE JAS HENNESSY & CO
		
15 Instrumentos musicales.	790272 - W	005277033
	WILFER, Hans-Peter	Manhasset Specialty Co.
		









16	Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.	1141606	000182402
		Montblanc-Simplo GmbH	Herman Miller, Inc.
			
17	Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.	940648 - HILTI	009464272
		Hilti Aktiengesellschaft	Thermamax Hochtemperaturdämmungen GmbH
			
18	Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería.	823885	009382805
		Victorinox AG	The Moulton Bicycle Company Limited
			
19	Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.	1150138	003275047
		SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE "Les Miroirs"	Zuidema, Eppe
			



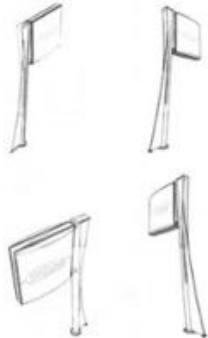


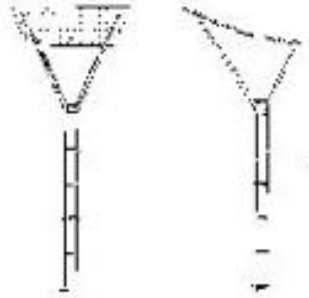




20 Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases.	1006241 - Butterfly Stool	005036512
	YANAGI DESIGN INSTITUTE	Francesco Audrito, Athena Sampaniotou
		
21 Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.	1003733 - Silit	004253233 BIALETTI Moka Express MADE IN ITALY
	BOEHMERT & BOEHMERT	BIALETTI INDUSTRIE S.P.A.
		
22 Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.	897127	001617984
	LANKHORST EURONETE PORTUGAL, S.A.	ROLF BENZ AG & CO. KG.
		
23 Hilos para uso textil.	541715 - 931	003001203
	CUCIRINI TRE STELLE MANIFATTURA DI SETTALA S.p.A.	Zimmer + Rohde GmbH
		
24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama; ropa de mesa.	642091	002868701
	FINANCIERE ELYSEES BALZAC	The Procter & Gamble Company
		

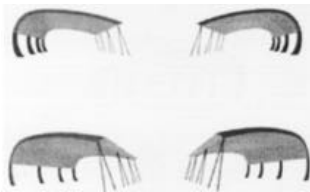



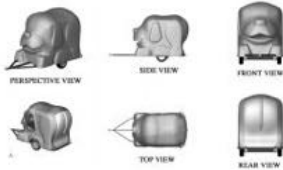





25 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrería.	1140684 - CLEVER LITTLE BAG	004467247
	PUMA SE	HERMES INTERNATIONAL
		
26 Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojeteros, alfileres y agujas; flores artificiales.	635650	009838962
	MICHEL JORDI	SILVERMAN SHERLIKER SOLICITORS
		
27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles.	641987	003299427
	NMC, Société anonyme	Volkswagen Aktiengesellschaft
		
28 Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de Navidad.	1030567	002653699
	AUDI AG	Nintendo Co., Ltd.
		
29 Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.	1000957	000394338
	BONGRAIN S.A	Eckes-Granini Group GmbH
		

30 Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.	1057351 - SymPaté	008161093
	DE SPIEGELEIRE Dirk	Mars Drinks UK Limited
		
31 Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.	992099	005170097
	COOPERATIVA PROVINCIAL AGRARIA Y GANADERA SAN ISIDRO	C.A.M. - CONSERVIFICIO ALLEVATORI MOLLUSCHI S.R.L.
		
32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.	676748	002235778
	NESTLE WATERS	WELDEBRÄU GmbH & Co. KG
		
33 Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).	143704 - COINTREAU	007305741
	COINTREAU	MARTELL & Co, société anonyme
		

34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas	689013	004758595
	Tokai Europe GmbH	FLAMAGAS S.A
		
<b>SERVICIOS</b>		
35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina	880442	008554222
	Netto Marken-Discount AG & Co.	Jentsch, Anette
		
36 Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.	881841	000703728
	Akcinė bendrovė bankas "SNORAS"	AUDI AG
		
37 Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.	1043682	011490893 - OnService On
	Joint Stock Company Gazprom neft	KANCELARIA PATENTOWA WOJCIECH LECH
		

38 Telecomunicaciones.	832007	010042067
	Deutsche Telekom AG	Gardenplast Spółka Cywilna Krzysztof Pasterak, Mateusz Sikora
		
39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.	764267 - LASKO PIVO	004016598
	Pivovarna Laško d.d.	Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG
		
40 Tratamiento de materiales.	657004	003510997
	Kerb-Konus-Vertriebs-GmbH	Nylok LLC
		
41 Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.	1132704 - SWU	009539511
	SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH	GOBILAB
		

42 Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software	1126973	010006435
	W.A.G. payment solutions, a.s.	Roig García, Francesc
		
43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.	761562	011590726
	HEINEKEN ENTREPRISE	McDonald's International Property Company, Ltd.
		
44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.	906200	006167324
	HydroDog Holding LLC	Mars, Incorporated
		
45 Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.	783659	006398663
	MEWA Textil-Service AG & Co Management oHG	Igor Akrapović
		

Cuadro 38. Ejemplo de registros tridimensionales RI y MC según NCL. Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la base de datos ROMARIN y eSearch plus.

## Cuarta parte

### CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

Los criterios que aplican las instituciones para regular la materia de Marca no siempre son uniformes, en gran medida obedece a la amplitud de las situaciones a resolver. Sin embargo, pueden identificarse consideraciones útiles a tener en cuenta como principios que pueden considerarse en el marco de acciones prospectivas mas que reactivas, es decir, que se consideren desde el inicio del proceso de diseño y desarrollo del signo los lineamientos jurídicos a objeto de optimizar los recursos y no esperar a rediseñar una solicitud cuando es objeto de observaciones o en el peor de los casos negada por la administración correspondiente.

Los lineamientos, principios o criterios, establecidos contribuyen a conocer el “área de acción” de la marca a objeto de establecer que tan cerca o lejos se encuentra de signos protegidos por terceros que puedan afectar su derecho. Sin embargo, cuando la situación lo requiera, es conveniente no descartar la asesoría de un especialista en el área dentro del equipo de diseño.

Por otra parte, existe un interés creciente de los diseñadores y empresarios en innovar y ser reconocidos para ser competitivos lo que nos lleva a señalar que estamos en presencia de un área en expansión, afirmación que además se fundamenta en lo observado por Manuel Rey-Alvite (2014):

(...) resulta indiscutible el potencial económico de las marcas tridimensionales como indicadores de procedencia empresarial, como demuestra el hecho de que el número de registros no ha hecho más que crecer exponencialmente cada año que transcurre, siendo con mucha diferencia el signo no convencional más utilizado en los registros a nivel nacional y comunitario. En la práctica, en raras ocasiones son utilizadas en el mercado como indicadores únicos de la procedencia empresarial de los productos designados, sino que son casi siempre objeto de combinación con otros signos convencionales que suplen esa dosis de información que la configuración externa del producto no resulta idónea para proporcionar, a la vez que refuerzan el carácter distintivo de esta última al proveer un “nombre” a dicha configuración externa. (p. 328, apartado 111)

En líneas generales la secuencia para que un diseñador aplique lo que se propone sería: i) Conocer el Estado de la Técnica o del Arte relacionado con el tema del nuevo diseño industrial (marca tridimensional) que se quiere hacer e identificar los criterios a tener en cuenta en el nuevo diseño (características comunes y diferenciadoras detectadas). ii) Conocer la guía (lineamientos jurídicos de diseño distintivo) propuesta. iii) Establecer los requerimientos jurídicos distintivos así como los industriales. iii) Realizar esbozos del nuevo diseño. iv) Aplicar detalladamente la guía o el check-list al nuevo diseño, analizando su cumplimiento y por tanto la viabilidad legal-

industrial. v) Si su viabilidad legal es buena pasar a las siguientes fases (diseño detallado). Si no, rehacer el diseño (pasar de nuevo al punto iii)).

Es importante señalar que esta investigación es solo el inicio de un proceso que requerirá actualización permanente obedeciendo, por una parte, a la naturaleza no decisiva (definitiva) de los pronunciamientos de los órganos jurídicos y profesionales competentes y por la otra, a los resultados que van observándose con su implementación, específicamente en el área de la docencia

Finalmente, el ejemplificar las clases de productos y servicios con marcas tridimensionales permiten reforzar la afirmación de que el área de los diseños de productos dentro del sistema de propiedad industrial va más allá de la sola consideración en el sistema de dibujos o modelos (diseños industriales)



## REFERENCIAS

- Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual (AIPPI) (2000, Abril). *Cuestion (Q) 148. Marcas tridimensionales: la frontera entre marcas y diseños industriales*. Comité Ejecutivo de Sorrento, Italia [Documento en línea]. Disponible: <https://www.aippi.org/download/committees/148/RS148Spanish.pdf> [Consulta: 2013, mayo 20]
- Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual (AIPPI) Grupo Español (2004). *Cuestion (Q) 181. Las Condiciones para el registro y el alcance de protección de las marcas no convencionales*. [Documento en línea]. Disponible: Consultado el 27 de octubre de 2013 en: <https://www.yumpu.com/es/document/view/14106420/cuestion-181-aippi/11> [Consulta: 2013, octubre 27]
- Alemán, M. (1994). *Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios*. Bogotá: Top Management International Ltda.
- Areán, M (1994). La protección de las marcas tridimensionales. *Seminario Nacional de la Ompi sobre Propiedad Industrial y Competitividad Empresarial*. Quito: OMPI.
- Casado, A. (2008, enero-abril). La marca comunitaria: un sistema regional en un mundo global. *Icade*, 73, 85-110 [Documento en línea]. Disponible: <http://revistas.upcomillas.es/index.php/revistaicade/article/view/367/293> [Consulta: 2014, abril 8]
- Cienfuegos, D. (2005). La doctrina y la jurisprudencia reflexiones acerca de una relación indispensable. *Estudios en homenaje a Don Jorge Fernández Ruiz. Derecho Procesal. Serie Doctrina Jurídica* (215), 75-102. [Documento en línea]. Disponible: <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1624/6.pdf> [Consulta: 2014, marzo 10]
- Combaldieu, J. (1998, Abril). *Comunicación n° 2 /98 del Presidente de la Oficina de 8 de abril de 1998 relativa al examen de las marcas tridimensionales*. [Documento en línea]. Disponible: <http://oami.europa.eu/es/office/aspects/communications/02-98.htm> [Consulta: 2005, julio 10]
- Cornejo, C. (2010). La Marca Tridimensional. *Ars Boni et Aequi*. 6 (1), 81-124. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.ubo.cl/icsyc/wp-content/uploads/2011/10/3-Cornejo.pdf> [Consulta: 2010, junio 12]
- Chávez, J. (2008). El Régimen común de derecho marcario y su interpretación por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*, 7. [Documento en línea]. Disponible: [http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/p\\_rimavera2008/01ElregimenComun.pdf](http://aplicaciones.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/boletines/recompi/castellano/articulos/p_rimavera2008/01ElregimenComun.pdf) [Consulta: 2014, marzo 20]
- Dieter, K. (2000). *El ABC del Derecho comunitario* (5ª. ed.) [Informe en línea]. Disponible: <http://www.jeanmonnet.cl/abc.pdf> [Consulta: 2014, abril 7]
- Fernández-Novoa, C. (2004). *Tratado sobre Derecho de Marcas*. (2ª ed.). Madrid: Marcial Pons.
- González, L. (2004, Enero-Abril). La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, 8 (17), 47-81. [Revista en línea]. Disponible: <http://upecen.edu.pe/ebooks/Derecho/Comercial/Competencia,%20Publicidad%20y%20Consumidor/La%20Noci%C3%B3n%20de%20Consumidor%20Medio%20seg%C3%BAn%20la%20Jurisprudencia%20del%20Tribunal%20de%20Justicia%20de%20las%20Comunidades%20Europeas.%20Luis%20Gonz%C3%A1lez%20Vaqu%C3%A9.pdf> [Consulta: 2014, abril 7]
- Kaune, W. (2004, Octubre). Tendencia de la Jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial en el año 2004-Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Tercer Seminario*



- Internacional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina*. Antigua, Guatemala. OMPI/PI/JU/LAC/04/4. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=34192](http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=34192) [Consulta: 2014, marzo 24]
- Martínez, M (2004, Octubre). Tendencia de la Jurisprudencia en México. *Tercer Seminario Internacional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina*. OMPI/PI/JU/LAC/04/9. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04\\_9.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_9.pdf) [Consulta: 2014, marzo 24]
- Martínez, S. (Sin fecha). *Estudio sobre la marca de color único*. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.porticolegal.com/pa\\_articulo.php?ref=328](http://www.porticolegal.com/pa_articulo.php?ref=328) [Consulta: 2014, abril 20]
- Oficina de Armonización del Mercado Interior.(OAMI) (2014 a). *Directrices relativas a los procedimientos ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Parte B, Examen, Sección 2, Formalidades*. [Documento en línea]. Disponible: [https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/trade\\_marks/Guidelines/04\\_part\\_b\\_examination\\_section\\_2\\_formalities\\_es.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/04_part_b_examination_section_2_formalities_es.pdf) [Consulta: 2014, abril 25]
- Oficina de Armonización del Mercado Interior.(OAMI) (2014 b). Cooncordancia de actividades de la CNAE con la clasificación de Niza. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.oepm.es/comun/documentos\\_relacionados/varios\\_todas\\_modalidades/Concordancia\\_CNAE\\_NIZA.pdf](http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/varios_todas_modalidades/Concordancia_CNAE_NIZA.pdf) [Consulta: 2014, abril 29]
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) (Sin fecha). *Marca Internacional*. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/propiedad\\_industrial/que\\_se\\_puede\\_proteger\\_y\\_como/marca\\_internacional/](http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/que_se_puede_proteger_y_como/marca_internacional/) [Consulta: 2014, abril 30]
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) (Sin fecha) *Marca Comunitaria*. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/propiedad\\_industrial/que\\_se\\_puede\\_proteger\\_y\\_como/marca\\_comunitaria/](http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/que_se_puede_proteger_y_como/marca_comunitaria/) [Consulta: 2014, abril 30]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (2006). *Nuevos tipos de marcas*. SCT/16/2. [Documento en línea]. Disponible: Consultado el 4 de septiembre de 2010 en: [www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_16/sct\\_16\\_2.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_16/sct_16_2.doc) [Consulta: 2010, septiembre 4]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (2007, mayo). *Relación entre los principios existentes en materia Marcas y los nuevos tipos de Marcas*. SCT/17/3. [Documento en línea]. Disponible: [www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_17/sct\\_17\\_3.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_3.doc) [Consulta: 2014, marzo 20]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (Sin fecha). *Marcas Colectivas*. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/sme/es/ip\\_business/collective\\_marks/collective\\_marks.htm](http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/collective_marks/collective_marks.htm) [Consulta: 2014, abril 25]
- Otero, J. (2002, Octubre). La protección de las marcas notorias. Paralelo entre la normativa internacional y algunas normas nacionales o regionales. *Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Intelectual para funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador*. Quito, OMPI/PI/EC/02/2.A [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI\\_PI\\_EC\\_02/OMPI\\_PI\\_EC\\_02\\_2\\_A\\_S.pdf](http://www.wipo.int/mdocsarchives/OMPI_PI_EC_02/OMPI_PI_EC_02_2_A_S.pdf)
- Otero, J. (2003). El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003. En M. Olivencia / C. Fernández-Nóvoa / R. Jiménez de Parga (Dir.), *Tratado de Derecho Mercantil*, Vol. 2, T. 19. Madrid: Marcial Pons.
- Otero, J. (2006, febrero). Lindes entre Marcas y Diseños. *XXI Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*. 119-146. Barcelona: AIPPI.

- Pacón, A. (2008). Las Prohibiciones al Registro de las Marcas Tridimensionales: Su regulación en el Régimen Andino y la Necesidad de una Aplicación Restrictiva. *Propiedad Intelectual*, 1 (11), 11-49.
- Rey, M. (2014, Marzo). El carácter distintivo de la Marca Tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea. *Cuadernos de Derecho Transnacional* 6 (1), 294-329. [Revista en línea]. Disponible: <http://e-revistas.uc3m.es/index.php/CDT/article/viewFile/1919/912> [Consulta: 2014, marzo 30]
- Torres, R. (2013). *Distintividad adquirida de las marcas tridimensionales*. [Tesis en línea no publicada]. Universidad San Francisco de Quito, Ecuador. Disponible: <http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/2280/1/106989.pdf> [Consulta: 2014, marzo 28]
- Soutoul, F. y Bresson, J. (2009, Febrero). Las marcas tridimensionales en la práctica francesa y comunitaria. *Revista de la OMPI* 1, 7-9. [Revista en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo\\_magazine/es/pdf/2009/wipo\\_pub\\_121\\_2009\\_01.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2009/wipo_pub_121_2009_01.pdf) [Consulta: 2010, noviembre 3]
- Varela, E. y Durán A. (2012). Panorama jurisprudencial de marcas tridimensionales en la Comunidad Andina. *Foro de Derecho Mercantil*. 1 (36), 163-175. [Revista en línea]. Disponible: <https://medium.com/en-espanol-1/73e177bd2bc3> [Consulta: 2014, marzo 20]
- Von Fraunberg, J. (2003). Ciegos en el supermercado. En J. Capella y R. Úbeda (Comp.), *Cocos. Copias y coincidencias en defensa de la innovación en el diseño* (pp. 144-185). Barcelona: Electa.

## LEYES E INSTRUMENTOS JURÍDICOS

- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual ligados con el Comercio (ADPIC) [Reglamento en línea]. Disponible: [https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/27-trips.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.pdf) [Consulta: 2015, abril 13]
- Directiva 89/104/CEE, 21 de Diciembre de 1988. *Diario Oficial N° L 040*, Febrero, 11 1989. (pp. 0001- 0007)
- Reglamento (CE) 207/ 2009 del Consejo, 26 de Febrero de 2009., sobre la marca comunitaria (versión codificada). *Diario Oficial de la Unión Europea*, L 78, Marzo, 24 2009, (pp.1-42)
- Régimen Común sobre Propiedad Industrial, (Decisión N°486). (2000, septiembre 14). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 600, Septiembre, 19 2000.
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. *Boletín Oficial del Estado*, N°294, Diciembre, 08 2001.
- Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=29&tipo=SA&title=tribunal-de-justicia-de-la-comunidad-andina> [Consulta: 2014, febrero 17]
- Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, (Real Decreto N° 687/2002), (2002, julio 12). *Boletín Oficial del Estado*, N°167, Julio,13 2002.
- Sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 9-IP-94, marca DIDAS+signo gráfico” (mixta) (1995, marzo 24). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 180, Mayo, 10 1995.
- Sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 8-IP-95, marca LISTER (1996, agosto 30). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 231, Octubre, 17 1996.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 22-IP-96, marca: “EXPOMUJER”, (1997, marzo 12). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 265, Mayo, 16 1997.

- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 23-IP-98, Marca tridimensional: “Una cache de machete y una denominación y colores”, (1998, septiembre 25). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 379, Octubre, 27 1998.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 82-IP-2000. “Marca Diseño de botella LISTERINE”, (2001, marzo 02). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 651, Marzo, 20 2001.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 84-IP-2000. Marca KRYSTAL, (2001, marzo 21). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 677, Junio, 13 2001.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 07-IP-2001. Marca LASER, (2001, marzo 26). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 661, Abril, 11 2001
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 38-IP-2002. Marcas PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC (2002, septiembre 11). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 845, Octubre, 01 2002.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 95-IP-2002. Marca: ALPIN, (2002, noviembre 20). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 872, Diciembre, 12 2002
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 84-IP-2003. Marca: “consistente en una figura geométrica, notándose que tiene cuatro lados cuyos bordes aparecen redondeados, para distinguir preparaciones farmacéuticas y veterinarias”, (2003, octubre 5). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1002, Octubre, 28 2003
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 99-IP-2004. Marca: “DIGITAL SMORING”, (2004, septiembre 22). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1134, Noviembre, 3 2004
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 103-IP-2004. Marca: “S-URISTIK”, (2004, octubre 27). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1147, Diciembre, 3 2004
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 135-IP-2004. Marca: “TIERNITOS”, (2004, octubre 27). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1146, Diciembre, 1 2004
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 137-IP-2004. Marca: “IMAGEN TRIDIMENSIONAL DE UNA ESTACIÓN DE GASOLINA”, (2004, octubre 27). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1147, Diciembre, 3 2004
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 152-IP-2004. Marca: “RIQUISIMO”, (2004, noviembre 25). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1165, Febrero, 7 2005
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 28-IP-2005. Marca “CANALI”, (1998, febrero 13). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 332, Marzo, 30 1998
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 33-IP-2005, marca: “Forma de Botella”, (2005, mayo 25). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1224, Agosto, 2 2005.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 195-IP.2005, marca “YO” (2006, enero 26). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1315, Marzo, 30 2006
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 62-IP-2006, marca DK(mixta), (2006, mayo 10). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1370, Julio, 14 2006.

- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 066-IP-2006, Marca: diseño tridimensional de una píldora de color azul acero, (2006, julio 05). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1391, Septiembre, 01 2006.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 44-IP-2008, Marca: “forma tridimensional de un envase”, (2008, abril 17). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1635, Julio, 14 2008.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 082-IP-2008, Marca: “BACKUS” (marca tridimensional), (2008, septiembre 5). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1666, Octubre, 28 2008.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 32-IP-2009, Marca “MASCOTIN” (2009, junio 17). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1756, Septiembre, 18 2009.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 106-IP-2009, marca: “Diseño tridimensional de una tableta en forma diamantada con extremos redondeados en color azul pantone 284U, en sus vistas superior, inferior, lateral y en perspectiva”, (2009, abril 21). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N°, Julio, 13 2010.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 31-IP-2010, Marca: DIVINO NIÑO (mixta), (2010, abril 29). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1860, Agosto, 04 2010.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 44-IP-2010, marca: “OMEGA” (mixta), (2010, abril 29). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1864, Agosto, 13 2010.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 87-IP-2010, marca: “Exhibidor de chupetas (tridimensional)”, (2010, noviembre 11). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1920, Enero, 27 2011.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 67-IP-2011, Marca: “ELT ESPECIALIDADES LUMINOTÉC- NICAS S.A.” (mixta), (2011, septiembre 9). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1993, Noviembre, 03 2011.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 077-IP-2012, marca: Tridimensional, (2012, octubre 18). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 2152, Febrero, 21 2013.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 158-IP-2012, Marca: Figurativa, (2013, abril 25), *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 2222, Julio, 31 2013.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 11-IP-13, marca: “LEOCAL” denominativa (20013, marzo 20). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 2207, Junio, 07 2013.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 24-IP-13, marca: “Tridimensional”, (2013, marzo 20). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 2207, Junio, 07 2013.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 106-IP-13, marca: “PROTEX VINILO” (mixta), (2013, junio 21). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 2250, Noviembre, 14 2013.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 163-IP-2013, marca: “Tridimensional que consiste en la forma de un motor”, (2013, octubre 2). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 2277, Diciembre, 13 2013.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-342/97 - Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV. (1999, junio 22). [Sentencia en línea]. Consultado el 15 de abril de 2014 en: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=44270&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=63423>



- Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-299/99 - Philips/Remington (plano superior de una máquina de afeitar). (2002, junio 18). [Sentencia en línea]. Disponible: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47423&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=463751> [Consulta: 2010, Abril 7]
- Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-363/99 - Koninklijke KPN Nederland NV / Benelux-Merkenbureau. (signo Postkantoor). (2004, febrero 12). [Sentencia en línea]. Disponible: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48920&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=53547> [Consulta: 2015, agosto 11]
- Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-273/00 - Sieckmann/Deutsches Patent- und Markenamt (signos olfativos) (2002, diciembre 12). [Sentencia en línea]. Disponible: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=47585&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=463751> [Consulta: 2008, marzo 1]
- Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-218/01 - Henkel KGaA/Bundespatentgericht (marca tridimensional en colores forma relativa "detergentes líquidos para lanas") (2004, febrero 12). [Sentencia en línea]. Disponible: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30db05015993267247b0b079ec9c0b580b51.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKxb0?text=&docid=50140&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=771305> [Consulta: 2013, noviembre 11]
- Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-136/02 P - Mag Instrument Inc/OAMI (forma de linterna) (2004, octubre 7). [Sentencia en línea]. Disponible: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=49158&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=463751> [Consulta: 2010, abril 10]
- Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-286/04 - Eurocermex/OAMI (Forma tridimensional de una botella de cuello largo en el que esta incrustada una rodaja de limón) (2005, junio 30). [Sentencia en línea]. Disponible: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30db8f3303b7551f4195aee5e1f5c40b83bc.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuLbh50?docid=64372&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=318356> [Consulta: 2015, abril 15]
- Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-24/05 - August Storck KG / OAMI (Forma tridimensional de un caramelo de color claro) (2006, junio 22). [Sentencia en línea]. Disponible: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:C2006/212/10> [Consulta: 2014, abril 26]
- Sentencia del Tribunal de Primera Instancia T-337/99 - Henkel KGaA/OAMI (pastilla redonda roja y blanca) (2001, 19 septiembre). [Sentencia en línea]. Disponible: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=69793&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=583391> [Consulta: 2014, febrero 4]
- Sentencia del Tribunal de Justicia, Asunto T-118/00 - Procter&Gamble/OAMI. (forma de un producto para lavadora o para lavavajillas). (2001, septiembre 19). [Sentencia en línea]. Disponible: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62000TJ0118:ES:HTML> [Consulta: 2004, abril 1]
- Sentencia del Tribunal de Primera Instancia asunto T-305/02 - Nestlé Waters France/OAMI (forma de una botella). (2003, diciembre 3). [Sentencia en línea]. Disponible: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=48778&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=583391> [Consulta: 2013, noviembre 8]

- Sentencia del Tribunal de Primera Instancia asunto T-129/04 – Berveley/OAMI (Forma de una botella de plástico) (2006, marzo 15). [Sentencia en línea]. Disponible: Consultado el 10 de abril de 2014 en <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=57669&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=158652> [Consulta: 2014, abril 10]
- Sentencia del Tribunal de Primera Instancia asunto T-460/05 - Bang & Olufsen A/S c. OAMI (forma de un altavoz) (2007, octubre 10). [Sentencia en línea]. Disponible:<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=69793&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=583391> [Consulta: 2013, septiembre 12]
- Sentencia del Tribunal de Primera Instancia asunto T-24/08 - Weldebräu GmbH & Co. KG contra OAMI (Forma de una botella de cuello helicoidal) (2010, marzo 4). [Sentencia en línea]. Disponible: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=80861&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=ES&cid=126610> [Consulta: 2014, febrero 15]
- Sentencia del Tribunal de Primera Instancia asunto T-270/08 - Lego Juris A/S contra OAMI-Mega Brands, Inc. (Bloque de lego rojo) (2008, noviembre 12). [Sentencia en línea]. Disponible: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=68250&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=97490> [Consulta: 2015, agosto 15]

## BASE DE DATOS

- OAMI - Clinmar. Buscador clasificación de Niza [Base de datos en línea]. Disponible: <http://tramites.oepm.es/clinmar/euroclassNiza/inicio.action> [Consulta: 2014, abril 10]
- OMPI - ROMARIN. Sistema internacional de registro de marcas (sistema Madrid) [Base de datos en línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/romarin> [Consulta: 2014, abril 2]
- OAMI - eSearch plus. Base de datos de marcas de la OAMI [Base de datos en línea]. Disponible: <https://oami.europa.eu/eSearch/> [Consulta: 2014, abril 10]



# Capítulo 5

DISEÑO- FUNCIÓN  
ORNAMENTAL





## Primera parte

### CONSIDERACIONES GENERALES

#### 1. INTRODUCCIÓN

El diseño industrial es el resultado de un esfuerzo creativo y económico que responde a una doble naturaleza ornamental y funcional, el énfasis de estas características en un producto varían dependiendo de la naturaleza del mismo pudiéndose encontrar el dominio de lo estético sobre lo funcional y viceversa incluso donde no pudiera definirse cuál característica prima sobre la otra. En todo caso, siempre estará presente en un producto de diseño industrial las consideraciones estéticas u ornamentales y funcionales.

Las creaciones que se plasman en la forma de un producto son objeto de Protección por el sistema de Propiedad Industrial, en este capítulo nos referiremos exclusivamente al diseño entendido como la “apariencia” del producto. Y desde esta perspectiva se establecen una serie de reglas, guías, consideraciones generales o directrices relacionada con el diseño industrial o diseño de productos.

Los principios se han identificado a partir de diversas y variadas consideraciones jurídicas entre ellos la novedad, el carácter singular de los diseño, que han pronunciado los organismos y profesionales especializados en el tema de los diseños –dibujos o modelos- del sistema de propiedad industrial.

El hecho de que se hayan seleccionado determinadas consideraciones no debe inducir a interpretar que son los únicos lineamientos, incluso algunos de los seleccionados o establecidos, dada la naturaleza de la materia, se encuentra en estudio y por lo tanto sujetos a cambios. El objetivo de esta investigación consiste en ayudar a los diseñadores a llevar a cabo el proceso de diseño de una manera efectiva, reduciendo el esfuerzo necesario para aprender los principios jurídicos generales de diseño.

En ocasiones los diseñadores no tienen en cuenta desde el inicio del proceso de diseño las pautas jurídicas del sistema de propiedad industrial, a pesar de ello buscan posteriormente proteger los

resultados del proceso creativo así como no afectar derechos de terceros con sus diseños dándose cuenta que deben, con la pérdida de tiempo y dinero que ello pueda representar, modificar sus diseños, en este caso, lo mejor es atender a los *principios de diseño-ornamental*

La investigación se ha centrado en los aspectos relacionados con la protección de los diseños registrados que han sido sujeto de consideración, que al igual que en las marcas tridimensionales, se ha fundamentado, por una parte, en la jurisprudencia del derecho comunitario Andino a través del TJCA y Europeo del TJCE y del TPI al conocer recursos de solicitudes e interpretaciones prejudiciales sobre la aplicación de sus distintas leyes en la materia; y por otra parte, en la bibliografía, en este caso, relacionada con el tema del diseño.

El campo de investigación se ha centrado no solo en identificar la materia jurídica relevante para el diseño sino en la forma en que la misma debe ser presentada para que resulte de utilidad a especialistas en el área del diseño sin formación jurídica, a juicio de la autora, recursos como cuadros, ejemplos, son especialmente relevantes.

## 2. CONCEPTOS DE DISEÑO

El ordenamiento jurídico de la Propiedad Industrial contempla la protección de las creaciones estéticas a través de la figura del Diseño Industrial, sin embargo, aún cuando “no existe una definición internacionalmente acordada del concepto de diseño industrial, las diversas legislaciones y la doctrina lo definen de manera generalmente concordante. El diseño industrial puede definirse como el *aspecto* o la *apariencia* de un producto utilitario” (OMPI, 1997 b, p.6).

A continuación se presentan algunas definiciones de diseño industrial consideradas en leyes nacionales y regionales donde se abordan indistintamente como “diseño”, “diseño industrial” y “dibujo y modelo industrial”, “dibujo y diseño industrial”:

### 2.1. Leyes nacionales

*Brasil.* Se entiende por diseño industrial la forma ornamental de un objeto o la combinación ornamental de líneas y colores que se aplica a un producto para obtener un resultado visual nuevo y original en la configuración externa que pueda servir de modelo para la producción industrial<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Ley de Propiedad Industrial N° 9279, de 14 de mayo de 1996, Artículo 95.

*Chile.* “Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una fisonomía nueva”.

“Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le otorguen, a ese producto, una apariencia nueva”.<sup>2</sup>

*Costa Rica.* Se entiende por dibujo industrial toda reunión de líneas o de colores, por modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que esa reunión o esa forma dé una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación<sup>3</sup>.

*Suiza.* Se entiende por diseño industrial, toda disposición de líneas o toda forma tridimensional, asociada o no con colores, que sirva de modelo para la producción industrial de un artículo<sup>4</sup>.

*Reino Unido.* Se entiende por “diseño” toda característica de la forma, la configuración, la estructura u ornamento aplicada a un artículo mediante cualquier proceso industrial, característica que, en el artículo acabado, sea perceptible y apreciable por medios visuales, con exclusión de lo siguiente:

- métodos o principios de construcción; o
- características de la forma o configuración de un artículo que obedezcan exclusivamente a la función que deba desempeñar el artículo, o que dependan del aspecto exterior de otro artículo del que el diseñador tenga previsto que formen parte integrante<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Ley 19.039, (Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado aprobado por el Decreto Ley N° 3), Artículo 62 Ley de Propiedad Industrial,

<sup>3</sup> Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 (enmendada por la Ley N° 7979 de 1999), Artículo 25.

<sup>4</sup> Ley Federal de Diseños Industriales, de 30 de marzo de 1900, enmendada el 24 de marzo de 1995; Artículo 2.

<sup>5</sup> Ley de Diseños Registrados de 1949 (enmendada por la Ley de Derecho de Autor, Diseños y Patentes de 1988); Artículo 1.1).

*España.* Diseño: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.<sup>6</sup>

*Estados Unidos de América.* Se entiende por diseño las características visuales incorporadas o aplicadas a un artículo. El diseño se concretiza en el aspecto exterior y puede estar relacionado con la configuración o la forma de un artículo, con la ornamentación exterior aplicada a un artículo o con la combinación de la configuración y la ornamentación exterior<sup>7</sup>.

*Venezuela.* Por dibujo industrial se entiende toda disposición o unión de líneas, de colores destinadas a dar a un objeto industrial cualquiera una apariencia especial. Por modelo industrial se entiende toda forma plástica combinada o no con colores y todo objeto o utensilio industrial, comercial o doméstico que pueda servir de tipo para la producción o fabricación de otros y que se diferencie de sus similares por su forma o configuración distinta<sup>8</sup>

## 2.2. Leyes regionales

*Benelux*<sup>9</sup> La Ley Uniforme Benelux contempla como Dibujos y Modelos al aspecto novedoso de un producto que tenga una función utilitaria. (Artículo 1)

*Comunidad Andina*<sup>10</sup>. En la Decisión 486 de la Comunidad Andina<sup>11</sup> se estipula que se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto (Artículo 113).

<sup>6</sup> Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial; Artículo 1. 2 a)

<sup>7</sup> *Manual of Patent Examining Procedure* (MPEP) 8ª edición, agosto de 2001; Capítulo 1500 – Patentes sobre diseños, párrafo 1502.

<sup>8</sup> Ley Venezolana de Propiedad Industrial, 1955; Artículo 22. Ley que espera ser modificada ya que existe “El Proyecto de Ley de Propiedad Industrial” aprobado en primera discusión, en fecha 17 de octubre de 2002, que en el artículo 4 contempla: Diseños industriales: Se entenderá como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

<sup>9</sup> Estados parte: Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos.

<sup>10</sup> La Comunidad Andina está integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

<sup>11</sup> Decisión 486, Régimen Común sobre la Propiedad Industrial, de 14 de septiembre de 2000; *Gaceta Oficial*, 19 de septiembre de 2000.

*MERCOSUR*<sup>12</sup>. Las autoridades del Mercosur presentaron un protocolo de armonización de normas en materia de diseños industriales<sup>13</sup>. En ese Protocolo se estipula que se entenderá por diseños industriales protegibles “las creaciones originales consistentes en una forma plástica o destinada a dar una apariencia especial a un producto industrial confiriéndole carácter ornamental” (Artículo 5).

*Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)*<sup>14</sup>. En el Acuerdo<sup>15</sup> de la OAPI se estipula que se considerará como dibujo toda combinación de líneas o de colores, y como modelo, toda forma plástica asociada o no a líneas o a colores, a condición de que esta combinación o forma dé una apariencia especial a un producto industrial o artesanal y pueda servir de modelo para la fabricación de un producto industrial o artesanal (Artículo 1.1) del Anexo IV).

*Unión Europea*<sup>16</sup>. En la Directiva Europea sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos<sup>17</sup> se entiende por “dibujos y/o modelos” la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características, en particular, de las líneas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales del producto en sí y/o de su ornamentación (Artículo 1.a). En el Reglamento (CE) N° 6/2002 del Consejo sobre los dibujos y modelos comunitarios<sup>18</sup> figura una definición idéntica (Artículo 3.a)).

### 2.3. Ley Tipo de la OMPI

En la Ley Tipo de la OMPI sobre dibujos y modelos industriales figura una definición que cabe tener en cuenta como referencia adicional. En el Artículo 2.1) se estipula que se considerará como dibujo toda reunión de líneas o de colores y, como modelo, toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores siempre que esa reunión o esa forma den una apariencia especial a un

<sup>12</sup> El MERCOSUR está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

<sup>13</sup> Protocolo de Armonización de Normas en Materia de Diseños Industriales; Decisión N° 16/98 de 10 de diciembre de 1998. Ese instrumento todavía no ha entrado en vigor.

<sup>14</sup> Estados parte en el Acuerdo de la OAPI: Benin, Burkina Faso, Camerún, Chad, Côte d’Ivoire, Gabón, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Mauritania, Níger, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Senegal y Togo.

<sup>15</sup> Los diseños industriales se contemplan en el Anexo IV del Acuerdo de Revisión del Acuerdo de Bangui, de 2 de marzo de 1977, por el que se establece una Organización Africana de la Propiedad Intelectual (Bangui, República Centroafricana), 24 de febrero de 1999.

<sup>16</sup> La Unión Europea está integrada por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, República Checa, Chipre (sólo la parte greco-chipriota), Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia.

<sup>17</sup> Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos; Diario Oficial L 289, 28/10/1998.

<sup>18</sup> Reglamento (CE) N° 6/2002 de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios; Diario Oficial L 003, 05/01/2002.

producto industrial o de artesanía y puedan servir de tipo para la fabricación de un producto industrial o de artesanía.

### 3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DISEÑO

En las definiciones de diseño industrial pueden identificarse una serie de condiciones (requisitos) o elementos comunes para que una estructura o entidad pueda ser conceptualmente un diseño. En este sentido, el Tribunal de Justicia Andino a través de la interpretación prejudicial de la normativa resume las características elementales de los diseños industriales en las siguientes consideraciones:

[E]l diseño industrial sólo concierne al **aspecto** del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser **arbitrario**, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía **nueva**; ser **percibido por la vista en su uso**, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un **artículo industrial**, es decir, a un producto con utilidad industrial (...). (Proceso 71-IP-2005, 2005, p. 6)

Por su parte la OMPI a partir de los distintos conceptos sobre diseño identifica cuatro aspectos fundamentales, como son:

#### 3.1. Visibilidad

Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea<sup>19</sup> se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa

<sup>19</sup>

Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica.

condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños. (OMPI, 2002, pp. 7-8)

### 3.2. Apariencia especial

El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie. (OMPI, 2002, p. 8)

### 3.3. Aspectos no técnicos

Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características. (OMPI, 2002, p. 8)

### 3.4. Incorporación en un artículo utilitario

Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía. (OMPI, 2002, p. 8)

## 4. REQUISITOS DE PROTECCIÓN

No basta que la forma sea conceptualmente un diseño es necesario cumplir con los requisitos novedad y carácter singular para que sea objeto de protección<sup>20</sup>.

### 4.1. Novedad

Un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño **idéntico** haya sido hecho **accesible al público** antes de la fecha de presentación de registro, o si se reivindica prioridad, antes de la fecha de

<sup>20</sup> Ver por ejemplo el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 98/71/CE y el artículo 5 de la Ley española 20/2003.



prioridad. Se consideran idénticos aquellos cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes. (resaltado propio)

La novedad supone por tanto una doble consideración por un lado lo referente a la no identidad entre el diseño solicitado y los anteriores y, por el otro la divulgación. Al respecto Otero Lastre (2006) refiere:

- La no identidad con otros. Para determinar si existe novedad, lo primero que hay que tomar en consideración es la relación entre el diseño que se pretende proteger [tal y como esta registrado] y los demás diseños anteriores “a través de un juicio comparativo, individual, entre el diseño objeto de registro y cada uno de los diseños que conforman los antecedentes (p. 130).

La identidad entre diseño se produce cuando los diseños objeto de comparación son 1) exactamente iguales (copias) o, 2) cuando presentan diferencias irrelevantes o secundarias (imitaciones).

- Divulgación. Se considera divulgación cuando un diseño se ha hecho accesible al público por algún modo como puede ser a través de su publicación, exposición o comercialización antes de la fecha de la solicitud de registro.

#### 4.2. Carácter singular

El nuevo diseño debe producir una impresión general distinta en el usuario informado respecto a cualquier diseño divulgado anteriormente. El grado de libertad del autor al desarrollarlo es tomado en consideración.

- Impresión general. La impresión a tener en cuenta es la impresión de conjunto, la que resulta de una “visión global del diseño” y no la que produzcan los elementos de manera aislada.
- Tipo de producto. Identificar el tipo de producto (segmento del mercado) en el que se incorporara el diseño aporta información sobre la naturaleza y función del diseño lo que permite caracterizar (configurar un prototipo abstracto de usuario) al usuario informado y determinar el grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo.
- Usuario informado. [D]estinatario final conocedor y entendido respecto de los productos con diseño del sector de que se trate. No se está..., ante un único y mismo sujeto para todos los

diseños, sino de un sujeto abstracto con las mismas características de formación y conocimiento, pero que es distinto para cada sector. (Otero, 2006, p. 133)

- Grado de libertad del autor. En los sectores en los que el diseñador tiene menos libertad para diseñar como los condicionados por las preferencias del mercado (gustos comunes del momento), o por la función técnica del producto ha de ser menor la exigencia de diferenciación, en caso contrario, es decir, en aquellos sectores que no están marcados por preferencias comunes o que por su propia naturaleza admiten mayor diversidad formal lo que se traduce una mayor exigencia de diferenciación al diseñador (Otero, 2006, p. 132).<sup>21</sup>



Figura 35. Zona libre de riesgo de infracción según el grado de libertad del autor para desarrollar su diseño. Fuente: elaboración propia

## 5. MOTIVOS DE DENEGACIÓN DEL DISEÑO

De la misma manera como se contempla requisitos para que una creación de forma sea objeto de protección a través del registro del diseño industrial las leyes establecen distintos motivos de denegación. En este sentido, se hará referencia a las formas técnicamente necesarias, a las buenas costumbres, y al derecho anterior por cuanto la mayoría de las prohibiciones se pueden deducir a *contrario sensu* de lo señalado en los apartados 3 y 4 *supra* relacionado con lo que se considera conceptualmente un diseño y con los requisitos de protección.

### 5.1. Función técnica.

La función técnica de la forma es uno de los temas más críticos de la legislación por cuanto

<sup>21</sup> Basta con observar los registros de diseños comunitarios de tijeras en la clase 08.03 frente a la variedad de diseños de muebles clase 06.01.

orienta el sistema de protección hacia las invenciones (formas técnicamente necesaria) o hacia el diseño industrial. Sobre el particular, la exposición de motivos de la Ley 20/2003 señala que “Se registran tanto los diseños meramente ornamentales como los funcionales, con exclusión de aquellos cuyas características vengan exclusivamente impuestas por su función técnica” adicionalmente aclara que “[l]a separabilidad de la forma y la función es lo que permite que la forma externa de un producto utilitario pueda ser protegida como diseño, cuando las características de apariencia revistan novedad y singularidad”.

Mención especial tienen las interconexiones ya que se excluyen de protección las “partes de un” producto cuya forma (reproducción en forma y dimensiones exactas) sea necesaria adoptar para permitir las interconexiones y ajustes mecánicos<sup>22</sup> como excepción a la regla se encuentran las modulares, es decir, que es posible la protección de la conexión de productos intercambiables dentro de un sistema modular en razón a que las piezas intercambiables de un sistema modular corresponden a un único fabricante o titular de manera que no se conectan con productos de otros fabricantes. Reforzando el criterio, Macias Martin define el sistema modular como “un producto integrado por partes intercambiables que se ensamblan entre sí y son parte del mismo producto” (En Carlos Lema, 2014, p. 292).

## 5.2. Buenas costumbres, moral, orden público

La legislación contempla la excepción de la protección para aquellos diseños que afecten de manera negativa consideraciones culturales de un país o grupo social, es decir, que vayan en contra de las buenas costumbres, la moral y/o del orden público. A manera de ejemplo se puede referir a un diseño que constituya un arma letal como la silla eléctrica que aún cuando sea conceptualmente un diseño y cumpla con los requisitos de novedad y singularidad no se proteja en un país donde la pena de muerte esta prohibida.

## 5.3. Derecho anterior

Se prohíbe la utilización de un diseño que sea objeto de un derecho anterior, sin la autorización respectiva. Ya sea que se trate de un derecho que surja de la protección que confiere el sistema propiedad industrial a un modelo de utilidad, marca o diseño incluso al derecho que confiere al autor de un obra el Sistema de derecho de Autor. En este caso, es necesario evaluar si el nuevo diseño ha tomado o no elementos formales protegidos por un derecho exclusivo.

<sup>22</sup>

Desde un criterio personalísimo esta cláusula no tendría razón de ser a menos que se incorporara a manera de ejemplo como una mas de las particularidades de las formas técnicamente necesarias que son objeto de exclusión. En tal sentido la autora se suma al criterio de otros en cuanto a que se trata de una consideración “superflua” (Bercovitz, 2000).

## 6. SOPORTE FÍSICO DE LOS DISEÑOS

El diseño, la apariencia, como bien inmaterial (*corpus mysticum*) debe estar incorporado a un soporte físico (*corpus mechanicum*) para que sea objeto de protección. Teniendo en cuenta tanto la apariencia como el soporte, los diseños se pueden clasificar: según la característica de la apariencia en bidimensional y tridimensional; según el tipo de producción en industrial y artesanal y según la estructura funcional pueden clasificarse en producto o parte de un producto.

Según la característica de la apariencia	Según su producción	Según la estructura (objetivo) funcional	Según su categoría
Bidimensional	Industrial	Producto	Clasificación de Locarno
Tridimensional	Artesanal	Parte de un producto	

Cuadro 39. Tipos de soportes físicos de los diseños. Fuente: elaboración propia

### 6.1. Según la característica de la apariencia del soporte

La característica de la apariencia de un soporte físico se percibe a través de los sentidos, en materia de diseño industrial aplica la consideración sobre marcas que realiza el Tribunal Andino en la Sentencia Proceso 23-IP-98 (1998), para diferenciar lo que se considera tridimensional y bidimensional, el cual señala:

Se dice que algo es tridimensional cuando ocupa tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo), de donde por marca tridimensional ha de entenderse aquel signo que posee volumen, es decir, ocupa ***por sí mismo*** un espacio determinado. Si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, sino que está contenido en un soporte físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse como tridimensional. Así, por ejemplo, un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v gr. papel.). En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino v.gr., por una naranja artificial, será tridimensional. (p. 20)

Aún cuando se hace la distinción entre un diseño bidimensional y tridimensional es frecuente que ambos concurren en un mismo soporte como sería el caso de la incorporación de color a algún elemento gráfico a una forma tridimensional.

DESCRIPCIÓN	BIDIMENSIONAL	TRIDIMENSIONAL	BI-TRIDIMENSIONAL
<b>Figura</b>			
<b>No. de DMC</b>	002490516-0003	002439356-0001	002508309-0001
<b>Titular</b>	PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.	ELC Management LLC	Paccor International GmbH
<b>Indicación del producto</b>	Ornamentación para embalajes	Frascos de perfume	Bandejas de plástico, Embalajes para productos alimenticios, Envases, Bandejas para embalaje, Acondicionamiento de alimentos

Cuadro 40. Ejemplo de diseños bidimensionales y tridimensionales. Fuente: elaboración propia, base de datos eSearch plus.

## 6.2. Según su producción

Industrial: califica al soporte elaborado industrialmente, en serie o automatizado, “lo cual implica que sean exactos entre sí todos y cada uno de los ejemplares múltiples del producto” (Otero, 2003, p. 41).

Artesanal: “cuando el soporte material es un artículo artesanal, los ejemplares múltiples, aunque no son exactamente iguales, presentan una apariencia casi idéntica en la que existen mínimas variaciones irrelevantes” (Otero, 2003, p. 41). La forma, configuración, líneas o colores, puede plasmarse en una amplia gama de productos de artesanía como por ejemplo una cesta, el diseño de un collar o la ornamentación de un jarrón quedando entonces protegidos por el sistema de Propiedad Industrial.

DESCRIPCIÓN	INDUSTRIAL	ARTESANAL
<b>Figura</b>		
<b>No. de DMC</b>	000846365-0001	002314583-0001
<b>Titular</b>	Alfred Kärcher GmbH & Co. KG	Michallik, Kristin / Stietz, Andreas
<b>Indicación del producto</b>	Instrumental para limpiar ventanas	Floreros en forma de bolsa, Vasos, Floreros, Bibelots, adornos de mesa, de repisas de chimeneas o de pared, jarrones y floreros

Cuadro 41. Ejemplo de diseños de producción industrial y artesanal. Fuente: elaboración propia base de datos eSearch plus, 2014

### 6.3. Según la estructura (objetivo) funcional

Teniendo en cuenta la legislación en materia de diseño industrial así como el procesamiento de la información en la base de datos de la OAMI, eSearch plus, se ha considerado una clasificación del soporte físico de los diseños fundamentada en la unidad visual – conceptual de la función utilitaria declarada reflejada en la “indicación del producto”.

Con esta premisa se considera

- “producto” al soporte material con unidad visual-conceptual conformado por un único elemento (producto único) o por un grupo de estos conectados mecánicamente (producto complejo) o sin conexión (juego o conjunto de productos) y,
- “una parte del producto” a los componentes o elementos que se encuentran en relación de dependencia formal-conceptual con el todo al que están predestinados, esté o no protegido, se pueden identificar al observar “(partes de -)” o “... partes de ...” en el apartado “Indicación del producto” de la base de datos de la OAMI mencionada.

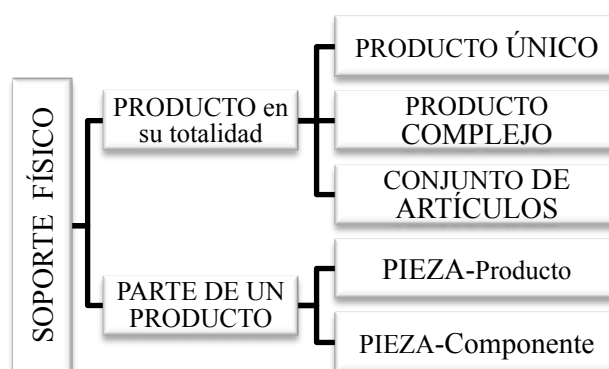
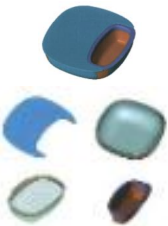
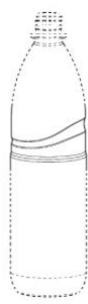




Figura 36. Soporte físico del diseño. Fuente: elaboración propia

SOPORTE MATERIAL	IMAGEN	INFORMACIÓN (No. de RDC, Indicación del producto, Titular)	CARACTERÍSTICA DEL TIPO DE SOPORTE
<b>PRODUCTO</b>			
PRODUCTO ÚNICO		002447318-0001 Estuches Apple Inc	Es un producto del mismo tipo y que, por lo general, se considera un todo cuya utilización es indisociable.
JUEGO O CONJUNTO DE PRODUCTOS		002322941-0003 Muebles de jardín (Conjuntos de -) Hangzhou China Arts Industrial Corp., Ltd.	Producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permitan desmontar y volver a montar el producto

PRODUCTO COMPLEJO		002348706-0001 Bloques apilables, Recipientes, Recipientes para la cocina, Coladores Tsui, Sam Tung	Grupo de productos del mismo tipo y que, por lo general, se considera un todo cuya utilización es indisoluble.
<b>PARTE DE UN PRODUCTO</b>			
PIEZA-componente		002514521-0006 Botellas para bebidas (parte de -) Bad Pyrmont Mineral- und Heilquellen GmbH & CO.	Se refiere al componente sin autonomía conceptual/funcional, que está definido por el producto que lo contiene o con el que está relacionado.
PIEZA-producto		002516534-0001 Lámparas de alumbrado público, Lámparas de alumbrado público (parte de -) Farolas para iluminación de carretera, Lámparas LED streetlamps RC SIMIT, d.o.o.	Se trata de una pieza que es parte de un producto (complejo) pero que cuenta con autonomía conceptual/funcional.
		000155767-0001 Sopletes de arco de plasma [partes de los mismos] Thermacut S.R.O.	

Cuadro 42. Ejemplo de diseños en producto y partes de un producto. Fuente: elaboración propia a partir de la información de la base de datos eSearch plus, 2014

#### 6.4. Según su categoría

Es posible clasificar los diseños en razón al soporte físico que lo sustenta ya que la mayoría de los productos pueden ser identificados con un nombre que responden a la categoría de productos que los define en función a la naturaleza (esencia y propiedad) características del correspondiente producto, como por ejemplo abrazadera, silla, vajilla.

En este sentido, la clasificación de Locarno, clasificación internacional de dibujos y diseños, ha agrupado y ordenado los productos dentro de una estructura general de 32 clases y especifica de 219 subclases. Se trata de un instrumento creado con fines administrativos a objeto facilitar la búsqueda de los registros de diseño incorporados a productos. Una aproximación más detallada sobre el tema se tratará en la Tercera parte, *infra*


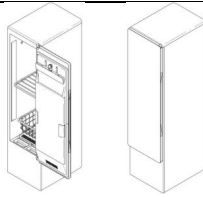
## 7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS DISEÑOS

Una solicitud de registro diseño ante la oficina respectiva ya sea que se trate de una solicitud nacional, comunitaria o internacional, aún cuando existen particularidades para cada caso, es posible identificar aspectos comunes a tener en cuenta por el solicitante del registro, como son:

- Las vistas puede ser fotos, dibujos de ordenador o dibujos a mano, en blanco y negro o color.
- Las vistas no deben contener texto explicativo, redacción, números (dimensiones) o símbolos.
- El juego o conjunto o de artículos y productos complejos debe contener en la representación una vista general del diseño.
- El objeto de protección debe ser claramente identificado sin posibilidad de confusión, la misma figura debe indicar la delimitación de la protección utilizando recursos como líneas discontinuas, líneas cerradas y continuas, color de resaltado (sombreado en color) y transparencias o difuminación.
- En algunos casos puede considerarse necesario una vista que incluya la interacción humana, con otro producto o la inclusión del diseño en un ambiente natural o construido.
- Dentro del número de vistas permitidas incorporar las vistas en sus distintas formas de uso.

DESCRIPCIÓN	FIGURA	INFORMACIÓN (No. del dibujo o modelo, Indicación del producto, Titular)
<b>PARTE DE UN PRODUCTO</b>		
Líneas punteadas o discontinuas en los componentes que no son objeto de registro		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 001897943-0005</li> <li>• Máquinas para pintar líneas</li> <li>• Linemark (UK) Ltd</li> </ul>
Recurso de transparencia en los componentes que no son objeto de registro		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 002382226-0011</li> <li>• Automóviles (parte de -)</li> <li>• TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)</li> </ul>
Inscribir la "parte" objeto de registro dentro de una línea cerrada punteada		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 002167031-0002</li> <li>• Jarras (parte de -)</li> <li>• Chiriga, Tigere</li> </ul>
Inscribir la "parte" objeto de registro dentro de una línea cerrada continua		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 002464081-0004</li> <li>• Partes de lentes</li> <li>• ROLF-Roland Wolf GmbH</li> </ul>
Color de resaltado en la "parte" objeto de registro y línea de contorno para las partes que no lo son.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• DMC 000016282-0015</li> <li>• Calzados, Partes de calzado</li> <li>• NIKE Innovate C.V.</li> </ul>



PRODUCTO		
Interacción humana para facilitar la comprensión del producto, sin desvirtuar el objeto de protección		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 000068705-0001</li> <li>• Reposacabezas, Arnese de seguridad</li> <li>• EUROWINNER LIMITED</li> </ul>
Vistas del producto en sus distintos formas de uso: abierto, cerrado		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 002188862-0001</li> <li>• Secadoras</li> <li>• LG ELECTRONICS INC.</li> </ul>

Cuadro 43. Ejemplo de representación de los diseños. Fuente: elaboración propia a partir de la información de la base de datos eSearch plus

## Segunda parte

# EL SISTEMA JURÍDICO DEL DISEÑO EN EL PROCESO DE DISEÑO-ORNAMENTAL

## 1. DISEÑO DE PRODUCTO ORNAMENTAL

Hasta los momentos se ha abordado el sistema jurídico de diseño industrial, buscando poner en contexto el tema ante profesionales no juristas, consideración indispensable para abordar el tema central, que es presentar los lineamientos jurídicos que se consideran útiles para el diseño producto. La información identificada como de utilidad para el diseño de productos se ha procesado de tres maneras, como:

- Lineamientos jurídicos, generalmente se refiere a citas textuales relacionados con doctrina y jurisprudencia;
- Oraciones a manera de pregunta (lista de chequeo): y,
- Principios o directrices de diseño.

### 1.1. Criterios jurídicos relacionados con el diseño

El presente apartado comprende una serie de consideraciones relacionadas con la protección de los diseños industriales de los tribunales comunitarios andino y europeo así como las contempladas por organismos responsables de la materia como la OAMI y de la OMPI. Los criterios detectados y extraídos de su fuente primigenia se han clasificadas acorde con los aspectos más relevantes de la normativa en materia de diseño industrial como la novedad, diferencias secundarias, entre otras, adicionalmente se han resaltado los términos que se han

considerado fundamentales:

#### 1.1.1. Novedad

- [P]ara juzgar la novedad de un diseño industrial (...) habrá **que comparar** las **creaciones de forma, cuyo registro se solicita**, con el **patrimonio de las formas estéticas existente** en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma **no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas** aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una **anticipación perjudicial para la novedad** (Otero Lastres en Proceso N° 71-IP-2005, 2005, p. 9).
- Un diseño industrial es nuevo cuando implique un **cambio en la forma del producto** al que se aplique, dotándolo de una **apariencia distinta** a la que tenía. Si la creación no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva, siempre que las **diferencias no sean sólo secundarias** respecto de las formas existentes (Proceso N° 71-IP-2005, 2005, p. 10).
- Se evalúa la identidad **entre** los diseños. Y se determina si **ambos difieren en varios elementos** y si estos **elementos son o no insignificantes**. Aunque **compartan una configuración similar**, los **elementos** evaluados **pueden ser significantes para su diferenciación**. (OAMI ICD 000003044, 2007, pp. 4-5, apartados 10-13)
- [U]n diseño industrial es nuevo si no hubiese sido **conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento**, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada (Proceso 87-IP-2010, 2011, p. 22).
- “Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a **cualquier parte del mundo** y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño” (ibíd.).

#### 1.1.2. Diferencias secundarias o diferencias sustanciales

- Dos dibujos o modelos que **difieran en detalles**, derivados del **color** y de la inclusión de un **elemento gráfico** (marca).

[Cuyas] **características** derivadas de la **línea**, la **configuración** y la **forma sean idénticas** en ambos casos, (...) se concluye que las características de ambos dibujos o modelos **difieren tan sólo en detalles insignificantes**, (...) **en la medida en que la identidad es total en dichas tres características que definen significativamente el dibujo o modelo**. (OAMI ICD 000000065, 2004, p. 6, ap. 18)

- Las diferencias secundarias sólo podrán **ser medidas**, cuando la **impresión general** que produzca en los **círculos interesados del público**, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido **puesto a su disposición** con anterioridad. Asimismo, el

diseño con **diferencias sustanciales** deberá conferir un **valor agregado** al producto, expresado en su apariencia estética. (Proceso N° 71-IP-2005, 2005, p. 10)

- Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales **entre dos diseños** es determinado **por la elección del consumidor medio**. Si para un consumidor medio, le es **indistinto** adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las **diferencias** serán **irrelevantes**, sin embargo, si **prefiere** uno de los dos productos por ser **más** atractivo estéticamente, las **diferencias** son consideradas **relevantes**, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son **sustanciales**. (ídem.)
- [L]as diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias **sin que se refieran a otra clase de productos**, ya que ello **no lo libraría** de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable” (ibídem, p. 9).
- [P]ara establecer si un diseño industrial posee novedad, deberá **compararse** la **impresión** en conjunto del diseño solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica, y en dicha comparación se considerará que no es nuevo no sólo un diseño industrial **idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro sólo en características secundarias** (ídem).

### 1.1.3. Carácter singular

- Un dibujo o modelo posee **carácter singular** cuando la **impresión general que produzca en el usuario informado** difiera de la impresión general que produce un dibujo o modelo que haya sido **hecho público**. Al determinar el carácter singular se **tiene en cuenta el grado de libertad del autor** al desarrollarlo. (Asunto T-153/08, 2010, ap. 42)
- **El usuario informado** está **familiarizado** con las **características básicas** de los productos por lo que

**apreciará las diferencias no derivadas de la forma básica dictada por la función técnica**, como son los elementos distintos en la superficie (textura y color), en el perfil, en la unión de tramos, en la disposición angular del alambre y en la forma de la parte final del mango. Estas **diferencias** son **suficientes** para producir en el usuario informado una impresión general distinta del DMC respecto del diseño anterior. (OAMI ICD 000000438, 2005, p.6. ap. 19)

- [E]l legislador comunitario pasó por alto la **distintividad** que debe tener el diseño industrial para ser registrado. Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en **formas usuales** de los productos, tampoco ser **confundible con otros signos distintivos previamente registrados**. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. (Proceso 87-IP-2010, 2011, p. 22)
- “El diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o **fuerza diferenciadora** es la **capacidad intrínseca u extrínseca** del diseño

industrial para **diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado**” (ibídem, p. 27).

- “(...) Para ello [determinar si el DMC posee **carácter singular**], el **grado de libertad del autor** al desarrollarlo debe ser tenido en cuenta” (OAMI ICD 000002061, 2006, p. 5, ap. 13).

#### 1.1.4. Libertad del autor

- [E]l **grado de libertad del autor** en la elaboración del dibujo o modelo **se define** sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las **características impuestas por la función técnica del producto, o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto**. Tales **imperativos llevan a una normalización** de determinadas características que entonces **pasan a ser comunes** a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate. (Asunto T-9/07, 2010, ap. 67)
- “(...) Respecto a botellas y botes, dicho grado de libertad está únicamente **limitado** por la necesidad de tener una forma que permita asir el envase con facilidad y con una apertura con cierre que permita disponer del contenido con estabilidad, **elementos que son esenciales, pues, para cumplir la función** de envase (...)” (OAMI ICD 000002061, 2006, p. 5, ap. 13)
- “Las **semejanzas** entre los dibujos o modelos en cuestión (en conflicto), en la medida en que se refieran a **características comunes, apenas revestirán importancia** en la impresión general producida por esos dibujos o modelos en el usuario informado. Asimismo, cuanto **más restringida** sea la **libertad del autor** en la elaboración del dibujo o modelo impugnado, más **podrán bastar las diferencias de escasa entidad** entre los dibujos o modelos en cuestión para causar una impresión general distinta en el usuario informado”. (ibídem, ap. 72)
- Si un producto, a pesar de su **libertad casi ilimitada** de configuración<sup>23</sup>, un diseñador **se aproxima tanto** a la apariencia de una forma divulgada anteriormente, la norma de que **su libertad de configuración se debe tener en cuenta a la hora de enjuiciar el carácter singular** redundará en su perjuicio ya que el usuario informado aprecia más bien una coincidencia de las impresiones generales respectivas. (OAMI ICD 000000016, 2005, ap. 21)
- En los **diseños puramente ornamentales** (fuera de los límites técnicos impuestos por los materiales a que se aplique el diseño) la **libertad de concepción es prácticamente total. El diseño funcional combina la libertad que es propia de la creación artística, con la necesidad, impuesta por la función técnica**. Cuanto más condicionada esté la forma por la función técnica del producto a que se incorpora menor será el margen de libertad del autor, pero mientras haya un margen, la forma podrá registrarse como diseño. Cuando la forma viene impuesta por la función técnica del producto, es decir, **cuando se da el 100% de necesidad y 0% de libertad, la forma queda excluida de la protección como diseño**. (García, 2004, p. 4)
- Existe un grado de libertad elevado cuando las limitaciones técnicas o funcionales,

<sup>23</sup>

Como pudiera ser el caso de una luminaria

ligadas a la presencia de determinados elementos en la diseño<sup>24</sup>, “no influyen **de modo significativo** en su configuración ni, por tanto, en la forma y el aspecto general de la propia unidad de conferencia” (Asunto T-153/08, 2010, ap. 54).

#### 1.1.5. Producto al que debe incorporarse el diseño

- [P]ara **determinar el producto** al que debe incorporarse el dibujo o modelo impugnado o aquel al que debe aplicarse, hay que tener en cuenta **la indicación** que al mismo se refiere **en la solicitud** de registro de dicho dibujo o modelo, pero también, en su caso, **el propio dibujo o modelo**, en la medida en que precisa la naturaleza del producto, su destino o su función.<sup>25</sup> (Asunto T-9/07, 2010, ap. 56)
- [L]a consideración del dibujo o modelo **en sí mismo** puede permitir **identificar el producto dentro de una categoría de productos** más amplia indicada con ocasión del registro y, por consiguiente, determinar efectivamente el usuario informado<sup>26</sup> y el grado de libertad del autor en la elaboración del dibujo o modelo. (ídem.)
- **Los proyectos, planos de casas u otros planos arquitectónicos y dibujos o modelos de interiores o paisajes** (por ejemplo, jardines) se considerarán «**productos**» ... y se admitirán solo con la correspondiente indicación de «productos de imprenta» de la **clase 19-08** de la Clasificación de Locarno.<sup>27</sup>

Se suscitará una objeción si el producto indicado en una solicitud de dibujo o modelo que está compuesto por un plano de una casa es «casas» de la clase 25-03 de la Clasificación de Locarno, ya que el plano **no muestra la apariencia del producto acabado** como una casa. (OAMI, 2014, p.23)

#### 1.1.6. Usuario informado

- [C]onstituye un concepto **intermedio entre el de consumidor medio**, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, **y el experto en el sector**, con amplias competencias técnicas. De este modo, el concepto de **usuario**

<sup>24</sup> Por ejemplo, “una unidad de conferencia debe disponer, como mínimo, de un altavoz y de un micrófono orientados de modo que el usuario oiga el sonido producido por el altavoz y sus palabras sean captadas por el micrófono. También es necesario que cuente con botones accesibles para el usuario, concretamente para encender el micrófono y para regular el volumen del altavoz. Por otra parte, en la medida en que las unidades de conferencia desempeñen asimismo funciones asociadas, también pueden ser necesarios desde el punto de vista funcional elementos como botones de voto, una pantalla y un lector de tarjetas” (Asunto T-153/08, 2010, ap. 53).

<sup>25</sup> Ejemplo de lo referido puede observarse en la sentencia STPICE T-9/07 (2010) en donde el diseño propiedad de PepsiCo se refirió dentro del grupo general de “artículos promocionales para juego” y el examen realizado a dicho dibujo o modelo en el marco de la sentencia referida ante el Tribunal General determinó que se trataba de juegos conocidos con las denominaciones de “pogs”, “rappers” o “tazos”, de manera que se consideró necesario, en el caso concreto, referirse a una categoría especial de artículos promocionales para juegos.

<sup>26</sup> En lo que respecta al ejemplo anteriormente citado, el Tribunal General teniendo en cuenta la referencia del producto determino que el usuario informado podría ser un niño pequeño [5-10 años] o un director de técnicas de comercialización de una sociedad fabricante de productos cuya promoción se lleve a cabo mediante la oferta de “pogs”, “rappers” o “tazos” (ibídem, ap. 62).

<sup>27</sup> Como por ejemplo el DM/083847 “Planos de habitaciones de hotel” o el DMC 002349902-0001 “Planos de arquitectos” registrados bajo la clase 18-09.

**informado** puede entenderse referido a un usuario **que presenta** no ya un grado medio de atención, sino un **especial cuidado**, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate. (Asunto C-281/10 P, 2011, ap. 53)

- [L]a propia naturaleza del concepto de usuario informado, (...) supone que, **cuando sea posible**, éste llevará a cabo una **comparación directa** entre los dibujos o modelos en cuestión. Sin embargo, **no puede excluirse que tal comparación sea imposible o infrecuente** en el sector considerado, por circunstancias específicas o por las características de los objetos que los dibujos o modelos de que se trata representan. (ibídem, ap. 55)
- En lo que respecta a la interpretación del concepto de usuario informado, procede considerar que la calidad de «usuario» implica que la persona concernida **utiliza el producto** al que está incorporado el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto. Además, el adjetivo «informado» sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario **conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector** de que se trata, **dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos** y, debido a su interés por los productos de que se trata, **presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlos**. (Asunto T-153/08, 2010, apartados 46 y 47)<sup>28</sup>

#### 1.1.7. Función técnica

- [S]i una **creación de forma** que cumple una función técnica, **puede ser separada del efecto técnico producido**, esta creación puede ser protegida por la figura del diseño industrial, mientras que si esta forma **no pudiera ser separada**, la protección adecuada sería por medio de la figura del modelo de utilidad. Sin embargo, es importante considerar que la protección otorgada al diseño industrial no se extiende a todo lo que en un diseño sirva sólo para obtener un resultado técnico. (Proceso 122-IP-2012, 2013, p. 23)
- “Bastaría con demostrar que el **diseño escogido no era el único posible**; se podía haber escogido entre **varias alternativas sin afectar** la consecución de las mismas **prestaciones** desde el punto de vista **funcional**” (Bercowitz, 2000, p. 27).<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Ejemplo de usuario informado en el caso de una unidad de conferencia. “La persona que participa en una conferencia o en una reunión utiliza una unidad de conferencia de conformidad con su finalidad, que es facilitar el intercambio de opiniones y de información entre los participantes gracias a la transmisión de las comunicaciones y a las funciones asociadas, como el voto o la identificación de las personas. Asimismo, como consecuencia de su participación regular en reuniones o conferencias, el usuario informado conoce los diferentes modelos de unidades de conferencia y los elementos que éstas contienen normalmente. Por otra parte, en la medida en que para que una unidad de conferencia pueda cumplir su función el usuario debe familiarizarse con sus diferentes funciones y con su interfaz, prestará un grado relativamente elevado de atención ante los productos de que se trata” (Asunto T-153/08, 2010, ap. 50).

<sup>29</sup> El criterio de “varias alternativas”, que señala Bercowitz, para determinar cuando la forma es separable o no del efecto técnico corresponde a la Teoría de la “multiplicidad de las formas” que a tales efectos se utiliza junto con la “incidencia de la variación de la forma de un objeto sobre el resultado por éste producido”. Es de destacar que si bien es el criterio que asume la autora, por la utilidad que representa al momento de analizar el tema a los fines de la tesis, se esta en cuenta que no es un criterio uniforme y por lo tanto válido para todos los casos, incluso es contrario al observado por el TJUE en materia de marcas como se puede observar en las sentencias caso “Philips” y caso “LEGO” donde el Tribunal establece la irrelevancia de las “formas alternativas”, para la autora son formas que tienen elementos tan pregnante y diferenciadores de los “usuales” que es difícil pensar en la “funcionalidad” de los productos antes que en la empresa o la marca que respalda



- Dos son los criterios que pueden utilizar para determinar la separabilidad entre la forma y la función a saber:
  - a) *El criterio de la multiplicidad de formas.* Según este criterio, existe una disociación (**separabilidad**) entre la forma del objeto y el resultado industrial, si un objeto puede adoptar múltiples formas sin dejar de producir por ello el mismo resultado técnico. En otras palabras, cuando es posible obtener el mismo resultado utilizando diversas formas, estas formas son independientes –es decir, separables- del resultado técnico alcanzado.
  - b) *El criterio de la incidencia de la variación de la forma de un objeto sobre el resultado por éste producido.* Según este criterio, **una forma** ha sido concebida en razón de su carácter utilitario y **es inseparable**, cuando **modificando la forma se cambia el resultado producido** por la misma. En cambio, una **forma es separable del efecto técnico producido** por la misma, **si al variar esta forma no se modifica la función** que cumple el correspondiente objeto. Existirá pues separabilidad entre la forma y el resultado técnico cuando variando la forma permanece inalterable el resultado técnico producido. (Otero, 2006, p. 129)
- “[C]abe **proteger** por medio del diseño las **características de apariencia** de los productos que **sean funcionales**<sup>30</sup>, siempre que- y esta es realmente la prohibición- **no sean técnicamente necesarias**.” (ibídem, p. 143)
- [L]as características del dibujo o modelo que queden excluidas de la protección por estos motivos [características dictadas exclusivamente por su función técnica y ajustes mecánicos] no deberán tenerse en cuenta cuando se traten de determinar si otras características del dibujo o modelo cumplen los requisitos de protección. (RDMC, 2002, p. 2, considerando 10)
- Existe la posibilidad de mantener la protección de la apariencia formal como diseño, una vez excluidos los rasgos formales técnicamente impuestos (Fundamento de Derecho Tercero de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y de Marca Comunitaria de 5 de abril de 2012 en Lema, 2014, p. 286).

#### 1.1.8. Derecho anterior

- “[E]l diseño industrial no puede (...) ser confundible con otros signos distintivos **previamente registrados**. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial **semejante** y **confundible** con dicha marca no podría ser registrado”. (Proceso 87-IP-2010, 2011, p.22)

---

el diseño. En todo caso, las teorías son útiles en la medida que establecen unos lineamientos a tener en cuenta, por lo que lejos de omitirlas pudieran ser complementadas. En conclusión se está en presencia de un tema no acabado sujeto a constante estudio y pronunciamiento por parte de destacados estudiosos en la materia.

<sup>30</sup>

ejemplo “una forma (que) perfeccione la función técnica de un objeto” (Otero, 2006, p. 143)

- La **comparación** entre un **diseño industrial** y un signo tridimensional [una **marca tridimensional**] deberá hacerse partiendo de los **elementos** que **aportan distintividad** en cada caso, como las **formas del diseño, relieves y forma característica del producto**, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una **distintividad suficiente** frente al diseño industrial registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el **signo tridimensional** que se pretende registrar.

En tal comparación, (...), **no se debe tener en cuenta los elementos accesorios**. (Proceso 117-IP-2012, 2013, p. 49)

- Aunque **el autor** sea, en principio, el titular legítimo del derecho de registro, éste lo puede ceder en favor de un tercero, sea éste persona natural o jurídica; sin embargo, **no** por ello **pierde su autoría**, conserva además el derecho de la concepción, la cual es inajenable, por lo que el **cesionario** del derecho deberá **reconocer y exteriorizar**, de ser el caso, **de quién ha provenido la creación** y, quién ha sido el cedente de los derechos en su favor. (Proceso 140-IP-2013, 2013, p. 23).

#### 1.1.9. Representación gráfica

- El requisito de que el dibujo o modelo debe tener **una calidad** que permita **distinguir claramente los pormenores** de la cosa objeto de protección, a efectos de publicación, se aplica igualmente a **todas las solicitudes, con independencia del medio de presentación**. (OAMI, 2014, p. 19)
- El dibujo o modelo debe reproducirse sobre **fondo neutro** (ibíd.,) y “**no debe tener retoques a tinta o líquido corrector**” (ibíd.,).
- El **fondo de una perspectiva** se considera **neutro** siempre que el dibujo o modelo que se muestra en la misma **se distinga claramente de su entorno** sin interferencias de ningún otro objeto, accesorio o decoración, cuya inclusión en la reproducción pudiera provocar dudas sobre la protección solicitada (R 2230/2011-3 en OAMI, 2014, p. 18).
- “[E]l **requisito de un fondo neutro no exige ni un color «neutro» ni un fondo «vacío»** (...) Resulta decisivo, en cambio, que el dibujo o modelo destaque claramente del fondo para que sea identificable” (R 284/2011-3 citado por OAMI, 2014, p. 18).
- “[E]l carácter novedoso del DMC no puede justificarse en base a elementos que no están representados en el DMC”.(OAMI ICD 0000000065, 2004, p. 6, ap. 20)
- La representación de un diseño se limitará a las características cuya protección se solicita en caso que la representación de forma aislada dificulte la comprensión del diseño se utilizan identificadores de contorno o forma (ver cuadro 1, *supra* )

#### 1.2. Lista de chequeo

En este apartado se presenta una serie de preguntas de análisis sobre las cuestiones más



significativas de lo tratado a lo largo de la investigación, de manera que pueda servir como elemento auxiliar reflexivo al trabajo de diseño, facilitando una consulta rápida, sirviendo así al objetivo general de la investigación.

#### CONCEPTUALMENTE DISEÑO

- ✓ ¿La nueva creación consiste en la apariencia (aspecto) de la totalidad o de una parte del producto?
- ✓ ¿Es visible durante la utilización normal del producto?
- ✓ La apariencia es el resultado de la implementación de líneas, contornos, colores, texturas, o materiales del producto u ornamentación.
- ✓ Si es un componente de un producto complejo, ¿es visible durante la utilización normal del éste?

#### NOVEDAD

- ✓ ¿Existen códigos formales u ornamentales asociados a la tipología de producto? Se pueden cambiar?
- ✓ ¿Existen pluralidad de empresarios que utilizan un producto igual o parecido?
- ✓ ¿Se pueden incorporar elementos caracterizantes formales (contorno, número de elementos de un producto complejo o juego de productos, posición), adicionales a los elementos ornamentales (color, etiqueta, textura) diferentes?
- ✓ ¿Se pueden modificar los elementos básicos (usuales) de la forma?
- ✓ ¿Se puede modificar la geometría de los elementos visualmente más dominantes de la forma?
- ✓ ¿La habitualidad de la forma se debe a la naturaleza del producto?
- ✓ ¿La impresión en conjunto del producto indica que esta conformado exclusivamente por una forma que corrientemente se utiliza en el mercado?
- ✓ ¿El contenido copia la forma del contenedor (continente, embalaje)? ¿la forma del contenedor es usual?
- ✓ ¿Las variaciones formales obedecen a variaciones de escala exclusivamente, aumento o disminución de tamaño, espesor,...? De ser así ¿se pueden realizar variaciones en la geometría?

#### DERECHO ANTERIOR

- ✓ ¿La forma del producto tiene referentes en el mercado en general, áreas comerciales iguales y/o distintas?
- ✓ ¿El nuevo diseño incorpora, sin autorización, en su totalidad o en parte una forma que posea la apariencia de una creación formal protegida por el sistema de propiedad industrial (diseño, marca o patente) propiedad de un tercero?

#### CARÁCTER SINGULAR

- ✓ ¿Existe libertad formal?
- ✓ ¿Qué factores limitan esa libertad y cuales no la condicionan?
- ✓ ¿La presencia de elementos técnicos o funcionales en el diseño no influyen de modo significativo en el aspecto general del diseño?
- ✓ ¿Las diferencias de escasa entidad, entre productos, son suficientes para generar una impresión distinta en el usuario informado cuando existe poca o escasa libertad en el diseño?
- ✓ ¿El resultado formal de los requerimientos no condicionados del diseño son lo suficientemente pregnante para producir una impresión general distinta del producto en el usuario?
- ✓ La impresión general del nuevo diseño con respecto a los productos de referencia surge de las características de la apariencia usuales o técnicamente necesarias?

- ✓ ¿El usuario considerado para definir el nivel de diferenciación del nuevo producto con antecedentes es el usuario final, habitual para el tipo de producto?
- ✓ ¿Están identificados los aspectos del diseño que no están condicionados para aprovechar esa libertad en la búsqueda de soluciones?
- ✓ ¿El usuario considerado presta especial atención al interactuar con el producto?
- ✓ ¿Son necesarias diferencias formales significativas para dar la impresión al usuario informado de que se trata de un producto diferente?
- ✓ Los elementos de la apariencia del nuevo producto son distintos a los elementos formales con los que el usuario final estaría familiarizado según el tipo de producto?

#### VENTAJA TÉCNICA O FUNCIONAL

- ✓ ¿En el diseño se pueden identificar dos tipos de elementos, los necesarios para el funcionamiento y los que no lo son?
- ✓ La forma es necesaria para la función que cumple el producto?
- ✓ ¿Si modificas la forma se mantiene la función o efecto técnico?
- ✓ ¿Existen distintas formas para cumplir la misma función?
- ✓ ¿Existen otros elementos característicos distintos a los que están vinculados con la función del producto?
- ✓ ¿La forma del envase permite que el producto sea más resistente?
- ✓ ¿La forma del producto permite disminuir los costos de fabricación?
- ✓ ¿La forma del producto obedece a consideraciones de moda?
- ✓ ¿La calidad del diseño es lo que puede determinar que el consumidor adquiera el producto?
- ✓ ¿La ventaja funcionales es la que puede determinar que el consumidor adquiera el producto?

#### REPRESENTACIÓN GRÁFICA

- ✓ ¿La representación del diseño se distingue claramente de los elementos del entorno o de fondo utilizados para facilitar la comprensión del mismo?

Cuadro 44. Lista de chequeo. Fuente: Elaboración propia

### 1.3. Principios de diseño

A continuación se expone una serie de lineamientos o directrices a tener en cuenta en el momento de crear una diseño de forma que se han denominado principios de diseño-ornamental por cuanto no están dirigidos a un producto en concreto.

- ❖ Novedad (novedad, diferencias secundarias, carácter singular)
  - Alteración de la forma geométrica que identifica la configuración del producto como usual, ordinario o común (Modificación total).
  - Un diseño no es distinto por la incorporación de variantes derivadas solo del color o de la inclusión de un elemento gráfico (marca) si existe identidad entre las características derivadas de la línea, configuración y forma.

- Diferencias de escasa entidad, entre productos, son suficientes para generar una impresión distinta en el usuario informado cuando exista poca o escasa libertad en el diseño.
- Las diferencias de un producto pueden estar determinadas por la combinación de distintos elementos de superficie (textura, color, figura) y de contorno, ubicación de componentes, tipos de uniones, variación entre componente único, compuesto o conjunto.
- Cuando se percibe un valor agregado en el producto se entiende que presenta diferencias sustanciales.
- La adición de un elemento o característica inusual o arbitrario en la configuración del producto lo diferencia de los formas corrientes o usuales.
- Una forma usual para un tipo de productos no aporta novedad aún cuando se aplique a otro tipo de producto.
- Las características diferenciadoras no deben perseguir un resultado técnico, estético relevante o ser impuesta por la naturaleza (formas básicas).
- Los elementos dominantes visualmente, deben contar con suficiente diferenciación, cuando respondan a un mayor grado de libertad por parte del diseñador
- Considerar que el carácter diferenciador del diseño es sustancial cuando sea el criterio que condicione su selección, por parte del usuario/consumidor informado.
- El usuario informado conoce las características básicas de los productos y puede reconocer las diferencias determinadas por la función a desempeñar .
- La clasificación de Locarno permite conocer la naturaleza y función del producto, en la mayoría de los casos.
- El objetivo del producto, en la medida en que identifica la naturaleza, su destino, o su función, permitirá identificar al usuario informado así como el grado de libertad del autor (diseñador).

❖ Consumidor/usuario

- El público objetivo que puede identificar las diferencias entre diseños es el usuario habitual de dichos productos.
- Las características perceptivas del usuario (público objetivo) están generalmente determinadas por ser un consumidor que esta normalmente informado, por lo que se considera que esta razonablemente atento.

- El grado de conocimiento del usuario informado puede deberse a su experiencia personal o a su amplio conocimiento del sector por lo que, sin llegar a ser un técnico en el área, presta un grado de atención elevado al utilizar el producto
  - Puede darse el caso de que un mismo producto responda a dos grupos de usuario.
  - Ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor no siempre pueda realizar una comparación directa entre productos, es posible que recurra a imagen imperfecta que conserva en la memoria.
- ❖ Libertad del autor
- Pueden existir limitaciones al momento de diseñar de orden funcional, normativo, usual, propias de los productos de la misma categoría.
  - A mayor limitación las pequeñas diferencias resultan sustanciales, mientras que si el diseño esta sujeto a menor limitación las pequeñas diferencias resultarán secundarias.
- ❖ Prohibición al registro
- Un diseño con novedad y carácter singular no puede ser diseño cuando la forma sea impuesta exclusivamente por su función técnica (técnicamente necesaria-valor técnico), en caso contrario se considera que se estaría en el campo de la innovación formal cuando i) se consiga el mismo resultado técnico con diferentes formas, ii) se modifique la forma y no se altera el resultado técnico.
  - En el área de la forma técnicamente necesaria se encuentra un producto o una parte de este cuya apariencia (forma y dimensiones exactas) sea necesaria para estar conectado mecánicamente, adosado o puesto en su interior o en torno a otro producto y este pueda cumplir su función (interconexión).
  - Serán registrables como diseño las interconexiones que permiten el ensamblaje de productos intercambiables dentro de un sistema modular, es decir, un producto cuyo distintos componentes pertenezcan a un mismo titular.
  - No es suficiente que el diseño no sea igual o semejante a otro diseño, se requiere que no sea igual al patrimonio de las formas lo que incluye a las marcas tridimensionales y figurativas.

#### 1.4. Diseño-Ornamental

Como Diseño – Ornamental se ha querido definir a la herramienta de diseño de productos que se fundamenta en directrices jurídicas del sistema de diseño industrial (dibujos y modelos). Se trata de un herramienta complementaria que acompaña al proceso de diseño en distintas fases.

Se considera que los beneficios del Diseño – Ornamental se encuentran en :

- Reduce el tiempo de investigación y evaluación de productos del mercado relacionados con el producto a desarrollar.
- Permite al diseñador y a la gerencia de una empresa reconocer los aspectos diferenciadores (novedad, carácter singular) de su propuesta con respecto a la oferta de productos similares distintivos o usuales.
- Un diseño de producto que considere los lineamientos jurídicos de la apariencia tiene mayores probabilidades de acceder al registro sin tener que realizar correcciones o modificaciones posteriores (diseño reactivo) a la presentación en la oficina respectiva.
- Adicionalmente se considera un método fácil de implementación, que no requiere de formación jurídica especializada.
- Puede ser implementada a título individual o en grupo de trabajo, favorece la generación de ideas a partir diseños existentes o productos usuales o comunes, favorece la evaluación diseños permitiendo desarrollar un análisis detallado. Por lo anteriormente señalado se considera que se circunscribe en el área de innovación incremental.
- Se proponen que la herramienta Diseño – Apariencia intervenga en el proceso de diseño y desarrollo del producto específicamente en las fases de investigación, conceptualización y validación.



Figura 37. Etapas del proceso de diseño donde interviene la herramienta Diseño-Ornamental Fuente:

Elaboración propia

Investigación	
	1. Identificación del tipo de producto –término o palabra clave-relacionado con el diseño. (p.e.: linterna)
	2. Utilización de la base de datos de las oficinas internacionales (eSeach plus o Hague Express) para identificar la clasificación de Locarno a la que pertenece el diseño con la utilización del término clave (indicación del producto).
	3. Acotar la clasificación con la identificación de la subclase, es posible que el término corresponda a mas de una subclase incluso a otra clase, en este caso, es conveniente tener en cuenta la información que aparece en la parte superior derecha de la pagina de resultados de búsqueda de eSeach plus al desplegar el ítems <i>See filters</i> (en inglés) la columna identificada con “número de la clase de Locarno” (p.e - linterna: clase 26 y subclase 02- subclase con mayor numero de registros).
	3.1 Búsqueda en la bases de datos frecuentes nacionales e internacionales

	<p>(datos de referencia p.e : Cl. 26.02, linterna. Resultados: RDM 1342 - 24.08.2014-) y en el mercado de productos relacionados con la clase de productos.</p> <p>4. Identificar los elementos básicos (comunes o usuales de los antecedentes identificados) y caracterizantes (distintivos), con la ayuda de un cuadro comparativo. Para establecer los aspectos a considerar en el cuadro se tomarán en cuenta los lineamientos jurídicos formales tales como: color, textura, etiquetas, forma, proporción, elemento visualmente dominante (que atrae el punto focal), posición de los elementos, existencia de un elemento arbitrario (inusual) y referencia funcional así como identificación del tipo usuario al que va dirigido.</p> <p>5. Establecer los requerimientos <i>jurídicos de diseño</i> que se tendrán en cuenta para el nuevo desarrollo, se considerará el análisis previo (pto. 4) y los aspectos referidos como "Principios de diseño" (<i>supra</i> 1.3).</p> <p>6. Clasificar los requerimientos <i>jurídicos de diseño</i> en: <i>obligatorios o condicionados</i>, aquellos que son indispensables para que el producto responda a la condición de producto tanto desde la consideración funcional como formal (apariencia), generalmente están asociados a los elementos usuales o comunes (por ejemplo linterna: forma que le permita cumplir la función) e <i>independientes</i>: en los que el autor tuvo libertad .</p>
<b>Conceptualización</b>	<p>7. Como concepto generador se establece: 1) modificar elementos fundamentales (básicos o usuales), por ser, generalmente, restringida la intervención del diseñador en estos casos se considera que diferencias de escasa entidad son suficientes para causar una impresión general distinta en el usuario informado; 2) añadir elementos característicos, al tener el diseñador mayor grado de libertad las diferencias deberán ser sustanciales o relevantes 3) combinación de las dos anteriores.</p>
<b>Validación</b>	<p>8. Con la ayuda de los requerimientos jurídicos o la lista de chequeo, evaluar la propuesta con respecto a los antecedentes seleccionados para evidenciar si existe suficiente diferenciación entre el nuevo producto y los productos seleccionados (productos con forma habitual y/o característica). En caso contrario rehacer el diseño (pasar al pto.7)</p>

Cuadro 45. Diseño-Ornamental en el proceso de diseño. Fuente: Elaboración propia

La herramienta Diseño – Apariencia con algunas particularidades, propias de los criterios jurídicos empleados (apariencia), se corresponde a la esencia del método MEVA (elementos básicos y característicos)

## 2. CASO DE ESTUDIO

El caso de estudio consta de dos partes. La primera parte presenta el criterio sobre novedad y carácter singular de la División de Anulación de la OAMI como primera instancia a la que se acude cuando se considera que un diseño comunitario publicado no cumple con el reglamento respectivo. Y una segunda parte que establece un proceso de análisis fundamentado en parte del proceso descrito en el apartado 1.4 *supra*, que permite establecer algunas conclusiones sobre el caso desde la óptica del diseño.

## 2.1. Caso: CEPILLO O LIMPIADOR INTERDENTAL

**Asunto:** DECISIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DEL 20 DE JUNIO DEL 2005, (Caso SUNSTAR SUISSE, S.A. v. DENTAID, S.L.)

En el caso tratado por esta instancia la empresa SUNSTAR SUISSE, S. A. informa de la existencia de un registro en Japón No 1052169 solicitado el 22/06/98 y publicado en el boletín oficial el 22/10/99 el cual se reproduce en la fig. 38

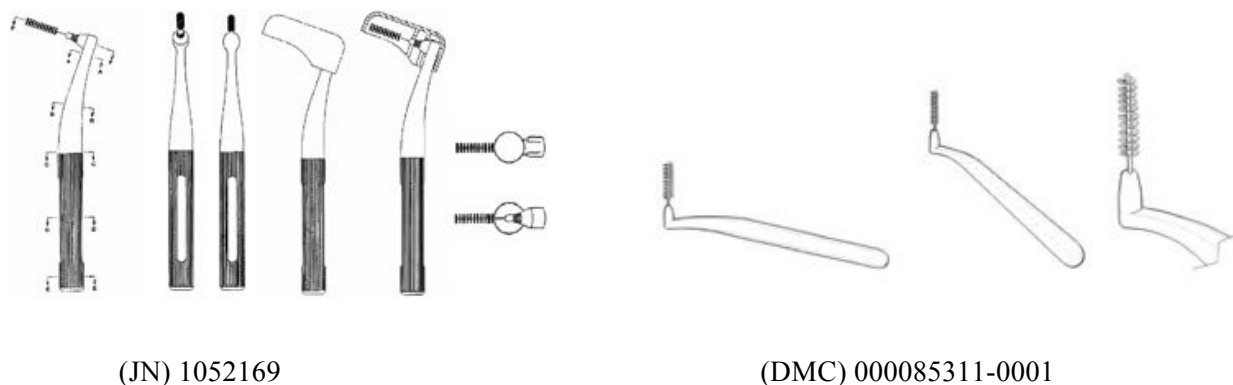


Figura 38. Ejemplo de diseños en conflicto. Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la (OAMI División de Anulación No ICD 000000438

La citada empresa presentó una solicitud de declaración de nulidad contra el DMC 000085311-0001, concerniente a “cepillos de dientes”, registrado en nombre del titular DENTAID, S.L. con fecha de presentación 08/10/03 y publicado en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios el 27/01/04, por considerar entre otros asuntos que carecía de novedad y de carácter singular respecto al registro japonés.

Como parte del procedimiento cada una de las partes presentaron sus argumento procediendo posteriormente la división de anulación a señalar:

### Sobre la novedad

La división de anulación considera probada la divulgación del modelo mediante su publicación en el citado boletín de la oficina japonesa, de conformidad con el artículo 7 del RDC, dado que el modelo se ha hecho público con posterioridad a su inscripción en el Registro de la oficina japonesa (...)

Probada dicha divulgación del modelo anterior, procede comparar ambos modelos. La comparación se realiza exclusivamente sobre la base de las representaciones gráficas de ambos. La división de anulación concluye que no existe identidad entre dicho modelo y

el DMC. Si bien ambos comparten la apariencia externa derivada de la forma del producto, se distinguen por los siguientes elementos:

- el modelo anterior presenta (1º) una superficie con ranuras y con 2 superficies planas laterales intercaladas; el DMC presenta una superficie lisa; se observa, pues, diferencias sobre la textura y el color de la superficie en ambos modelos;
- el modelo anterior presenta (2º) un tramo compuesto de dos porciones, una estrecha y otra troncocónica; el DMC presenta una sola porción; en ambos casos, este tramo culmina con el alambre;
- el modelo anterior presenta (3º) otro tramo más largo que sirve para asir el cepillo con un ensanchamiento circular, que no se aprecia en el DMC;
- el modelo anterior presenta (4º) la unión entre ambos tramos con una arista o reborde, mientras que el DMC no dispone de tales elementos;
- el modelo anterior presenta (5º) el alambre dispuesto en un ángulo más abierto que el alambre dispuesto en el DMC, de modo que el alambre aparece más perpendicular en el DMC que en el modelo anterior;
- el modelo anterior presenta (6º) el final del tramo que sirve para asir el cepillo en forma plana; el DMC presenta un final en forma redondeada.

Por tanto, ambos modelos difieren en varios elementos. Se concluye que las características de ambos dibujos o modelos difieren en elementos que no son insignificantes, conforme al artículo 5, apartado 2 del RDC, por lo que no existe identidad entre ambos. (...)

#### Sobre el carácter singular

Procede determinar si el DMC posee carácter singular. Para ello, el grado de libertad del autor al desarrollarlo debe ser tenido en cuenta. Respecto a cepillos interdentes, dicho grado de libertad no está limitado por la existencia de una forma o formas específicas. Si bien la forma de un cepillo interdental responde a una función de higiene, existen varias formas básicas que permiten cumplir dicha función. El autor goza de libertad para escoger entre ellas. En este caso, el autor del DMC escogió la forma específica en “L”, forma conocida con anterioridad, como reconoció el propio titular aportando varios ejemplos de diseños anteriores. (...)

En el presente asunto, la impresión general producida por el DMC difiere de la impresión general producida por el modelo anterior. En el punto 14, se han expuesto las diferencias entre ambos. La forma en “L” es conocida anteriormente y corresponde a una forma básica que responde a una función técnica. Por tanto, un usuario informado apreciará las diferencias no derivadas de la forma básica dictada por la función técnica, como son los elementos distintos en la superficie (textura y color), en el perfil, en la unión de tramos, en la disposición angular del alambre y en la forma de la parte final del mango. Estas diferencias son suficientes para producir en el usuario informado una impresión general distinta del DMC respecto del diseño anterior, en la medida en que, si bien debe juzgarse el carácter singular del DMC desde una perspectiva global, el usuario informado, que no es el consumidor medio (contrariamente a lo sostenido por el solicitante), percibe aquellos elementos distintos de la forma del diseño como elementos específicos que generan una impresión global distinta del diseño anterior.

(...)



## Conclusión

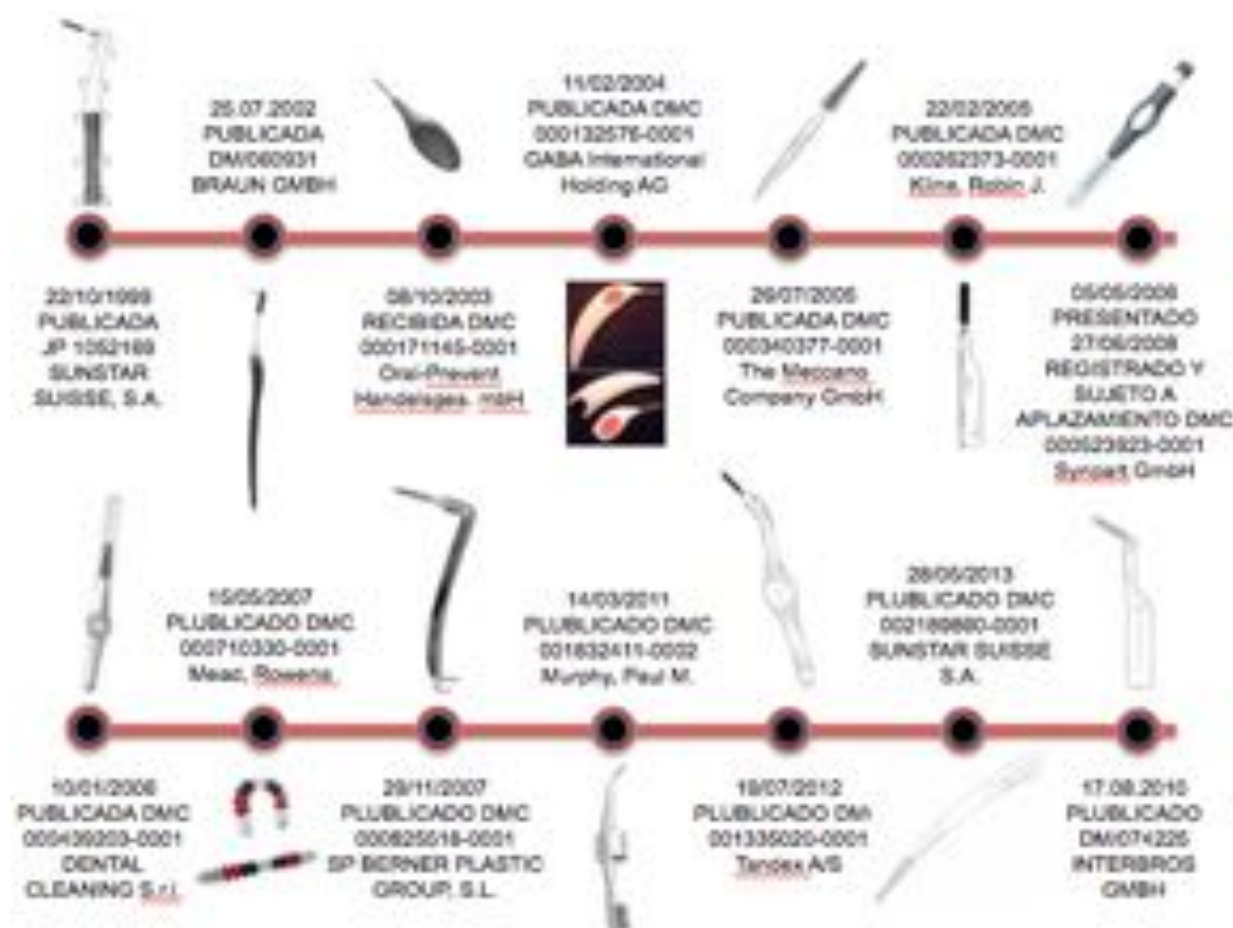
Procede desestimar la solicitud de declaración de nulidad por no quedar probada la falta de novedad y de carácter singular del DMC. (apartados 13-21).

## 2.2. Estudio

Indicación del tipo de producto: *interdental*, dentro de la categoría general de cepillos de diente es posible identificar una subcategoría relacionada con el producto objeto de estudio.

Identificación de la clasificación de Locarno: 04.02 . Con la indicación del producto se identifica la clasificación en la base de datos de preferencia por ejemplo eSearch plus

Búsqueda y selección de antecedentes a partir de la información en distintas bases de datos (Figura 39) así como en páginas comerciales relacionadas con los cepillos interdentes como por ejemplo <http://www.kleenteeth.com/interdental-brushes/>



Nota: la relación de escala es aproximada en razón a la longitud del cabezal

Figura 39. Ejemplo de diseños "cepillo interdental". Fuente: elaboración propia a partir de las bases de datos eSearch plus y Hague Express, 2014

- Identificación de los elementos comunes o usuales y diferenciadores o caracterizantes observados en los antecedentes

#### ELEMENTOS COMUNES

- Producto destinado a la limpieza bucal personal (interdental e interdental-aparato de ortodoncia).
- La acción de limpieza :una cavidad a la vez con movimiento lineal de avance y retroceso.
- Producto manual, adecuado a varios tamaños de mano (distintos usuarios).
- Dos componentes diferenciados: cabezal (cepillo) y mango (cuerpo)

##### Componente cabezal:

- Cabezal recto y cabezal angulado
- Núcleo longitudinal de estructura semirrígido (alambre)
- Ubicado en uno de los extremos del producto.
- Filamentos (cerdas) flexibles que recubren el alambre, sección circular

##### Componente mango:

- Superficie diferenciada por textura, forma o color en los ptos. de agarre.
- En el agarre pueden intervenir entre dos y cinco dedos

#### ELEMENTOS DIFERENCIADORES

- Diferentes longitudes de mango,
- Diferentes grosores,
- Diferentes colores
- Longitud y dirección de filamentos variables
- Se puede utilizar con o sin mango de extensión
- Mango permite posición variable de sujeción
- Incorpora dos elementos de limpieza distintos en un mismo producto
- Utilización de colores para codificar tamaños
- Protector o capuchón para el cabezal
- Eléctrico
- No existe diferencia formal ni material entre el agarre y el cabezal

- Del análisis entre elementos comunes y diferenciadores de los antecedentes estudiados se puede concluir, a objeto de comparar dos diseños o establecer pautas para un futuro desarrollo:

#### Los elementos en los que el autor tiene libertad

##### a) casi ilimitada para diseñar:

- componente mango pudiendo variar su forma, tamaño y estructura e incorporar elementos ornamentales como gráficos, color y/o textura.
- zona o puntos de agarre o contacto con la mano pueden responder a consideraciones propias de la función, sin embargo, el abanico de opciones para trabajar tales superficies es muy amplio logrando diferenciación a través de modificación de contorno o superficie por ejemplo.

b) posibilidades de diferenciación, aunque en menor medida

- cabezal que estará condicionado dimensionalmente a la función (limpieza de espacios interdentes) sin embargo, tiene posibilidades de diferenciación formal producto de la disposición y tamaño de los filamentos incluso la inclusión de color.

*Los elementos que condicionan el diseño*, limitan la libertad del diseñador son:

- Producto estructurado por dos componentes cabezal y cuerpo
- Cabezal recto o cabezal angulado
- Ubicación del cabezal en un extremo del producto

Por lo anteriormente expuesto se puede concluir que aún cuando en el diseño se pueda apreciar la esencia abstracta de la “L” o cabezal angular (como forma principal usual o común) puede dar una impresión general diferente si se incorporan elementos arbitrarios que modifiquen el contorno ya que de mantenerse este y solo presentar una alteración de superficie puede no ser suficiente y considerarse 1) que la forma es básica o usual por ser un diseño que responde a la naturaleza del propio producto o 2) que el diseño presenta diferencias insignificantes con respecto al producto de referencia (Figura. 40).

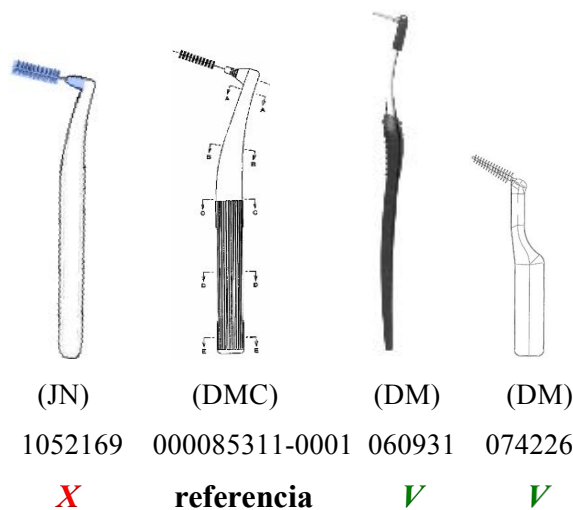


Figura 40. Ejemplo de productos con diferencias formales secundarias (X) y relevantes (✓) respecto a un diseño de referencia. Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos eSearch plus, Hague Express y <http://www.designmap.or.kr/ipf/IpfFrD.jsp?p=183>

En todo caso, mientras no existan directrices claras la interpretación dependerá de la instancia respectiva por lo que la recomendación sería evitar estos dos supuestos. Siempre existe la posibilidad de modificar los elementos considerados básicos o comunes logrando una mayor diferenciación como el caso del diseño DMC 000710330-0001 (Fig. 39 *supra*).

### Tercera parte

## LOS DISEÑOS SEGÚN LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS

### 1. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS

En 1968 en el marco de una reunión diplomática a la que fueron invitados los países miembros del Convenio de Paris, en Locarno (Suiza), se adoptó el Arreglo de Locarno el cual establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales (Clasificación de Locarno) (OMPI)

La clasificación establece un listado de productos a los que se incorporan los dibujos o modelos (diseños), esta estructurada en una lista de clases y subclases; una lista alfabética de productos y notas explicativas (artículo 1.3 del Arreglo). Su revisión y modificación esta en manos de un Comité de Expertos, la última edición es la décima y esta vigente desde el 1 de enero de 2014 comprende 32 clases y 219 subclases.

Es recurso muy útil a la hora de buscar información por cuanto la mayoría de los países la consideran como “sistema principal” o en todo caso como “sistema subsidiario” (art. 2.2).

### 2. SOLICITUDES DE REGISTRO DE DISEÑOS

En abril de 1999 es el primer mes en el que se tienen registros de dibujos y modelos internacionales, según la base de datos de la OMPI (Hague-Express) se habían publicado un total de 38104 diseños hasta el 19 de agosto de 2014. En lo que respecta a los diseños comunitarios se contempla un total de 811179 diseños pero desde el 1 de abril 2003.

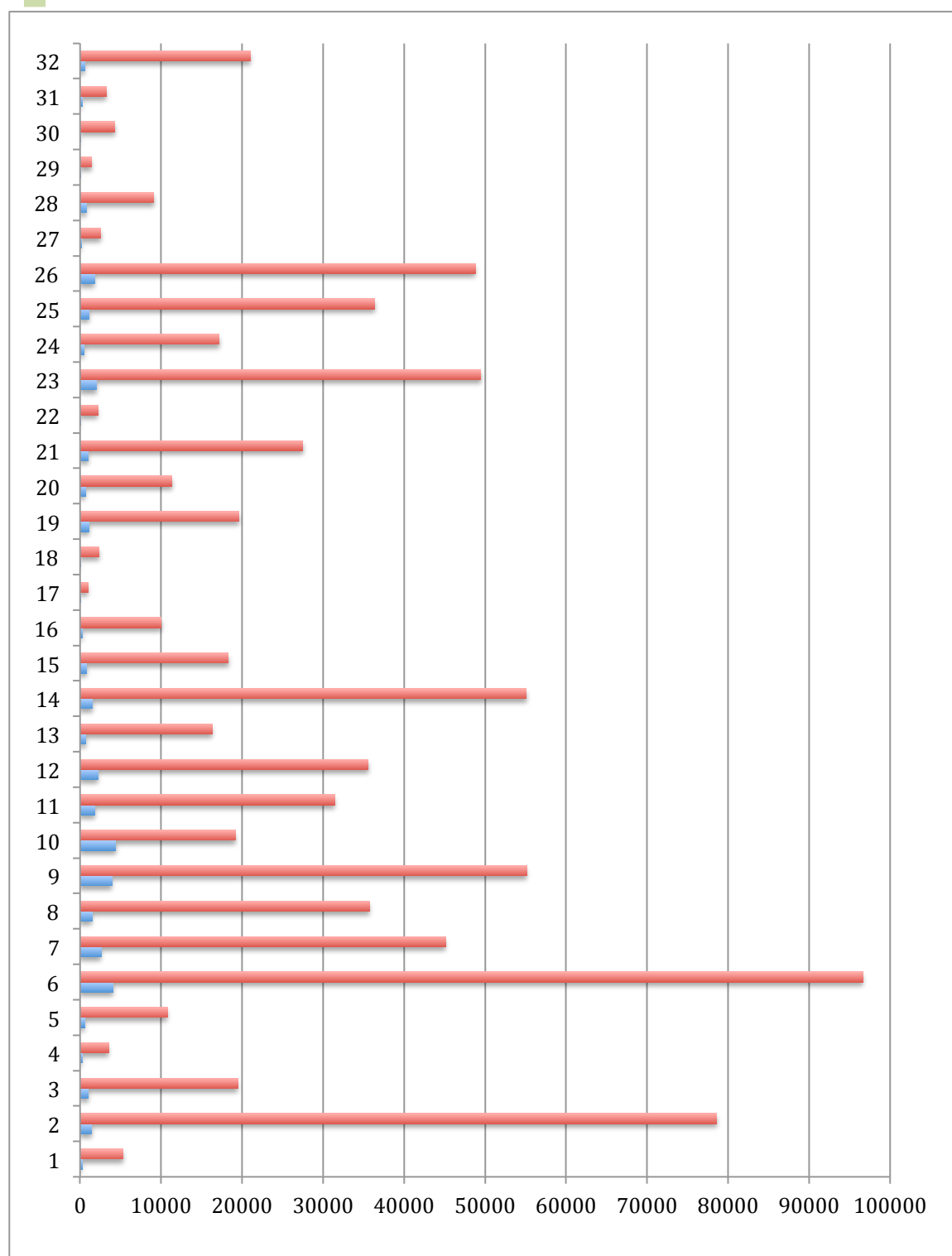


Gráfico 52. Registro de Diseño Internacional (DM 1.04.99 -19.08.14) y Comunitario (RCD 1.4.03 - 19.08.14) según la Clasificación de Locarno. Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la bases de datos eSearch plus y Hague-Express, Agosto 2014

La intención del gráfico no es comparar los distintos sistemas ya que existen factores incompatibles como la cantidad de diseños diferentes o variantes permitidos por registro para

cada sistema<sup>31</sup>, sin contar que el lapso operativo del registro es distinto para cada uno. Lo que resulta interesante de la información es saber en que áreas las empresas están concentrando el mayor esfuerzo en cuanto a las solicitudes de registro de diseño, por ejemplo: la clase que ha sido objeto de mayor número de DM es la No 10 “Artículos de relojería y otros instrumentos de medida, instrumentos de control o de señalización” con 4397 y la clase No. 06 “Mobiliario” con 96645 en el RCD.

TOP Clases	Registro Diseño Internacional DM	Registro Diseño Comunitario DMC
1°	10	06
2°	06	02
3°	09	09
4°	07	14
5°	12	23
6°	23	26
7°	11	07
8°	26	25
9°	14	08
10°	08	12

Cuadro 46. Top de las 10 las clases de Locarno con mayor número de registros de diseño Internacional (DM 1.4.99) y Comunitario (RCD 1.4.03), 19.08.14.Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la bases de datos eSearch plus y Hague-Express, 2014

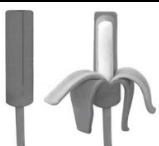



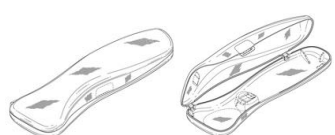



En el otro extremo se encuentra la clase 29 con 41 DM y la clase 17 con 57 RCD, correspondientes a “Dispositivos y equipo contra el fuego, para la prevención de accidentes o de salvamento” y a “Instrumentos de música” respectivamente.







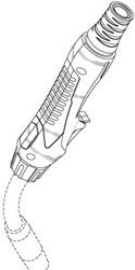
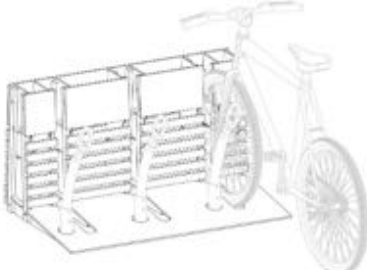
Con respecto a los datos referidos, es importante destacar que en algunos casos (pocos) en el registro se observa que una misma solicitud invoca distintas clases.

<sup>31</sup> El registro de diseño comunitario permite que la solicitud contenga varios diseños (hasta 50 variantes) siempre y cuando pertenezcan a una misma clase (criterio de unidad de clase), no importa que la subclase sea distinta. (OAMI, 2014 b, p. 60). Sin embargo, cada variante es un diseño en sí misma y como tal goza de independencia, entre otras, numérica, es decir, cada variante cuenta con un número común que identifica a toda la “familia” seguido de un guion y una numeración específica que corresponde al número de variante, por ejemplo RCD 002518019-0001 (Cl 06.02 Camas), 002518019-0011 (Cl. 06.04 Estanterías). En el caso del diseño internacional también se permiten solicitudes múltiples (hasta 100) pero en este caso, aún cuando las vistas estén identificada con números (1.1, 2, 3, etc.) se agrupan en una única solicitud por ejemplo: DM/070888, ocho (8) variantes entre sillas y mesas, Cl. 06-01, 03. De manera tal que los datos de registros comunitarios e internacionales, en lo que respecta a cantidad por clase, solo se pueden comparar con ellos mismos y no entre sí.

### 3. EJEMPLO DE REGISTROS DISEÑOS









Con la ejemplificación de las clases es posible establecer la pertinencia de la información del sistema de registro para los profesionales del diseño industrial o diseño de productos











LOC - Clase	Internacional DM	Comunitario DMC
1 Productos alimentarios	 <p><b>DM/082 779</b> Paletas de helado SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.,</p>	 <p><b>001726837-0005</b> Quesos GRUPO LACTALIS IBERIA, S.A.U.</p>
2 Artículos de vestir y mercería	 <p><b>DM/079479</b> Casco de deporte SALOMON S.A.S</p>	 <p><b>002508481-0003</b> Casco de ciclismo ABUS August Bremicker Söhne KG</p>
3 Artículos de viaje, estuches, parasoles y objetos personales no comprendidos en otras clases	 <p><b>DM/078268</b> Estuches de viaje para máquinas de afeitar THE GILLETTE COMPANY</p>	 <p><b>002474213-0001</b> Mochilas NIKE Innovate C.V.</p>
4 Cepillería	 <p><b>DM/071511</b> Mango de cepillo de dientes BRAUN GMBH</p>	 <p><b>002409540-0001</b> Cepillos para la limpieza, Dispositivos para restregar, Cepillos para lavar la vajilla, Brochas para la cocina, Escobillas Joseph Joseph Ltd.</p>

<p>5 Artículos textiles no confeccionados, láminas de material artificial o natural</p>	 <p><b>DM/053258</b></p> <p>Papel absorbente, especialmente papel higiénico</p> <p>GEORGIA-PACIFIC FRANCE</p>	 <p><b>001753740-0002</b></p> <p>Rollos o embalajes de papel [papel higiénico o servilletas]</p> <p>RENOVA-FÁBRICA DE PAPEL DO ALMONDA, S.A.</p>
<p>6 Mobiliario</p>	 <p><b>DM/079272</b></p> <p>Sillas de oficina</p> <p>GIRSBERGER HOLDING AG</p>	 <p><b>001518887-0004</b></p> <p>Banquetas</p> <p>Metalco S.r.l.</p>
<p>7 Artículos de uso doméstico no comprendidos en otras clases</p>	 <p><b>DM/083180</b></p> <p>Distribuidor de bebidas (para uso doméstico)</p> <p>SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A</p>	 <p><b>002488205-0004</b></p> <p>Cafeteras</p> <p>ALESSI S.p.A.</p>
<p>8 Herramientas y quincallería</p>	 <p><b>DM/080465</b></p> <p>Sopletes de soldadura (partes de -)</p> <p>CUTBRIK TOOLS, S.A.</p>	 <p><b>002474932-0002</b></p> <p>Soportes para bicicletas</p> <p>Butterfield, Paula</p>

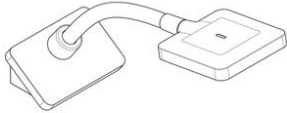










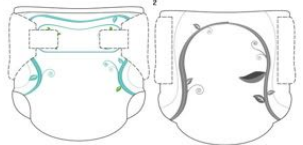


<p>9 Envases, embalajes y recipientes para el transporte o manipulación de mercancías</p>	 <p><b>DM/083326</b> Cubos de basura con o sin cenicero integrado RIKARD DRAGCEVIC</p>	 <p><b>002483610-0001</b> Botellas Eckes-Granini Group GmbH</p>
<p>10 Artículos de relojería y otros instrumentos de medida, instrumentos de control o de señalización</p>	 <p><b>DM/084 053</b> <i>Pulseras de reloj</i> KAIROS WATCHES LIMITED</p>	 <p><b>002471144-0002</b> Aparatos e instrumentos de pesar Ohaus Instruments (Shanghai) Co., Ltd.</p>
<p>11 Objetos de adorno</p>	 <p><b>DM/078049</b> Maceta modular de material compuesto ELHO BCHEER BV</p>	 <p><b>002506097-0003</b> Macetas Emsa GmbH</p>
<p>12 Medios de transporte y elevación</p>	 <p><b>DM/049772</b> Vehículos con varias partes variables DAIMLER AG</p>	 <p><b>001916826-0001</b> Draisinas Rail Gourmet UK Limited</p>

<p>13 Aparatos de producción, de distribución o de transformación de la energía eléctrica</p>	 <p><b>DM/083099</b> Enchufes KONTAKT-SIMON SA,</p>	 <p><b>000218243-0003</b> Cajas de corriente múltiple ISOTRONIC Mezger KG</p>
<p>14 Aparatos de registros, de telecomunicación y de tratamiento de la información</p>	 <p><b>DM/062368</b> Teléfono móvil BENQ MOBILE GMBH &amp; CO</p>	 <p><b>002504720-0002</b> Auriculares de casco PANASONIC CORPORATION</p>
<p>15 Máquinas no comprendidas en otras clases</p>	 <p><b>DM/049617</b> Mueble de refrigeración COMPAGNIE GERVAIS DANONE</p>	 <p><b>002385260-0001</b> Lavadoras ELECTROLUX APPLIANCES AKTIEBOLAG</p>
<p>16 Artículos de fotografía, de cinematografía o de óptica</p>	 <p><b>DM/080028</b> Marcos-ventana para fotografías PUIFORCAT</p>	 <p><b>002463059-0001</b> Cámaras digitales OLYMPUS IMAGING CORP.</p>

17 Instrumentos de música	 <p><b>DM/079703</b> Clarinete BB KINDERINSTRUMENTE GMBH</p>	 <p><b>001015176-0002</b> Instrumentos de teclado (electrónicos - ) YAMAHA CORPORATION</p>
18 Imprenta y máquinas de oficina	 <p><b>DM/075559</b> Etiquetadora CHECKPOINT SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH</p>	 <p><b>002507061-0001</b> Cajas registradoras Olivetti S.p.a.</p>
19 Papelería, artículos de oficina, materiales para artistas o para la enseñanza	 <p><b>DM/082 729</b> Instrumentos de pintura C. JOSEF LAMY GMBH</p>	 <p><b>000742515-0002</b> Rotulador corrector Henkel AG &amp; Co. KGaA</p>
20 Equipo para la venta o de publicidad, signos indicadores	 <p><b>DM/082406</b> Muebles expositores BRANDIMAGE - DESGRIPPES &amp; LAGA</p>	 <p><b>002264481-0001</b> Tableros de anuncios, Paneles de información, Carteleras, dispositivos publicitarios Mauri, Achille</p>
21 Juegos, juguetes, tiendas y artículos de deporte	 <p><b>DM/080310</b> Juego de futbol de puntería EBERHARD, MANFRED</p>	 <p><b>002472183-0004</b> Equipos de mantenimiento físico Playfit GmbH</p>

<p>22 Armas, artículos de pirotecnia, artículos para la caza, para la pesca y la destrucción de animales nocivos</p>	 <p><b>DM/072026</b> Red con iluminación VILNOT PHILIPPE</p>	 <p><b>002400838-0007</b> Pulseras, Insectífugos (Accesorios para -) Menelaus B.V.</p>
<p>23 Instalaciones para la distribución de fluidos, instalaciones de saneamiento, de calefacción, de ventilación o de acondicionamiento de aire, combustibles sólidos</p>	 <p><b>DM/081633</b> Inodoro AM.PM AG</p>	 <p><b>002481887-0005</b> Instalaciones para la distribución de fluidos, Grifos <b>GESSE S.p.A.</b></p>
<p>24 Medicina y laboratorios.</p>	 <p><b>DM/048981</b> Unidad de examen OCULUS OPTIKGERAETE GMBH</p>	 <p><b>002398792-0001</b> Inyectores Pfizer Limited</p>
<p>25 Construcciones y elementos de construcción</p>	 <p><b>DM/075206</b> Construcción RADEK HEGMON</p>	 <p><b>001527193-0002</b> Marquesinas para paradas de autobús, Casetas de protección para viajeros, Refugios Metalco S.r.l.</p>

26 Aparatos de alumbrado	 <p><b>DM/083041</b> Lámpara de mesa FLOS S.P.A</p>	 <p><b>000323548-0001</b> Lámparas, faroles, arañas, apliques o plafones, pantallas, reflectores, lámparas para proyectores de fotografía o de cinematografía MODULAR LIGHTING INSTRUMENTS N.V.</p>
27 Tabaco y artículos para fumadores	 <p><b>DM/056740</b> Encendedores POLLYFLAME FRANCE S.A</p>	 <p><b>002391342-0002</b> Encendedores Wisen International Industries Limited</p>
28 Productos farmacéuticos o de cosmética, artículos y equipo de tocador.	 <p><b>DM/048226</b> Secador de pelo BRAUN GMBH</p>	 <p><b>002464180-0002</b> Máquinas de cortar el pelo FAMA FABRE, S.A.</p>
29 Dispositivos y equipo contra el fuego, para la prevención de accidentes o de salvamento	 <p><b>DM/070089</b> Extintores KOMVOORT B.V.</p>	 <p><b>001254643-0006</b> Dispositivos y equipos contra el fuego (parte de -), Dispositivos de lucha contra los riesgos de incendio (parte de -) Advanced Firefighting Technology GmbH</p>

<p>30 Artículos para el cuidado y la atención de los animales</p>	 <p><b>DM/058358</b> Recipiente para perro F.A.O. S.P.A</p>	 <p><b>001967308-0001</b> Asientos de retretes adaptados para animales Unicharm Corporation</p>
<p>31 Máquinas y aparatos para preparar comidas o bebidas, no comprendidos en otras clases</p>	 <p><b>DM/046653</b> Extractor de jugo KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V</p>	 <p><b>002335950-0004</b> Robots de cocina De'Longhi Braun Household GmbH</p>
<p>32 Símbolos gráficos y logos, patrones de superficie, ornamentación</p>	 <p><b>DM/072830</b> Diseños ornamentales para una lámina posterior de un pañal THE PROCTER &amp; GAMBLE COMPANY</p>	 <p><b>002019133-0014</b> Pañales (Ornamentación para -) SCA HYGIENE PRODUCTS AB</p>
<p>99 Varios</p>	 <p><b>DM/053657</b> Buzón URG-WÄCHTER KG ALFRED LÜLING</p>	 <p><b>001045645-0004</b> Organización de espacio en tiendas (parte de -) Stuart Weitzman IP, LLC</p>

Cuadro 47. Ejemplo de registros de Dibujos y Modelos Internacionales y Comunitarios según la Clasificación de Locarno (LOC). Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la base de datos Hague Express y eSearch plus.

## Cuarta parte

### CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

Los criterios que aplican las instituciones para regular la materia de Diseño no siempre son uniformes, sin embargo, cada día se observan mayores esfuerzos para establecer lineamientos que mejoren la interpretación y aplicación de la legislación.

El diseño es especialmente complejo ya que es una figura que se mueve en un área que es difícil de delimitar respecto a las marcas y las invenciones razón por la cual se observan mayor número de interpretaciones en esas fronteras pero también en aspectos que en teoría están bien definidos pero que la amplitud del sector de los diseños dificulta uniformar como sucede con la identificación del usuario informado.

De tal manera que aún cuando cada caso requiere de un estudio particular la práctica de las distintas instancias que estructuran el ordenamiento jurídico de los diseños marcan un camino que con la presente investigación, se ha evidenciado. Existen una serie de lineamientos, pautas o directrices jurídicas, como las identificadas en la investigación, que pueden ser de provecho para los autores de los diseños con enfoque en la apariencia en la búsqueda por enriquecer el patrimonio de las formas

Así las cosas, al igual que se planteó en las conclusiones del capítulo anterior relacionadas con la secuencia para que un diseñador aplique lo que se propone pero, en este caso, desde la óptica del diseño ornamental sería: i) Conocer el Estado de la Técnica o del Arte relacionado con el tema del nuevo diseño industrial que se quiere hacer e identificar los criterios a tener en cuenta en el nuevo diseño (características comunes y diferenciadoras detectadas). ii) Conocer la guía (lineamientos jurídicos de diseño ornamental) propuesta. iii) Establecer los requerimientos jurídicos ornamentales así como los industriales iii). Realizar esbozos del nuevo diseño. iv) Aplicar detalladamente la guía o el check-list al nuevo diseño, analizando su cumplimiento y por tanto la viabilidad legal-industrial. v) Si su viabilidad legal es buena pasar a las siguientes fases (diseño detallado). Si no, rehacer el diseño (pasar de nuevo al punto iii)).

Finalmente es indispensable señalar que los lineamientos de diseños deberán ser actualizados constantemente ya que se soportan sobre una estructura dinámica que a su vez se adecua a las necesidades del mercado y a los derechos de los creadores y titulares.



## REFERENCIAS

- Bercovitz, G. (2000, mayo-agosto) La protección del diseño tras la directiva 98/71/CE. El derecho de Autor sigue siendo clave. *pe.i. Revista de Propiedad Intelectual* 5 [Revista en línea]. Disponible :<http://www.pei-revista.com/contenidos-en-abierto/la-proteccion-del-diseno-tras-la-directiva-98-71-ce-detail> [Consulta: 2014, agosto 13]
- Dieter, K. (2000). *El ABC del Derecho comunitario* (5ª. ed.) [Informe en línea]. Disponible: Consultado el 7 de abril de 2014 en: <http://www.jeanmonnet.cl/abc.pdf> [Consulta: 2014, abril 7]
- Designmap. (Sin fecha) [Documento en línea]. Disponible: <http://www.designmap.or.kr/ipf/IpFtFrD.jsp?p=183> [Consulta: 2014, agosto 26]
- García, D. (2004, Octubre). La regulación del Diseño en España; Relación con el sistema comunitario. *Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina*. OMPI/JU/LAC/04/16. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04\\_16.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_16.pdf) [Consulta: 2014, agosto 15]
- Kaune, W. (2004, Octubre). Tendencia de la Jurisprudencia en materia de Propiedad Industrial en el año 2004-Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *Tercer Seminario Internacional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina*. Antigua, Guatemala. OMPI/PI/JU/LAC/04/4. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=34192](http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=34192) [Consulta: 2014, marzo 24]
- Martínez, M (2004, Octubre). Tendencia de la Jurisprudencia en México. *Tercer Seminario Internacional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina*. OMPI/PI/JU/LAC/04/9. [Documento en línea]. Disponible en: [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04\\_9.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_9.pdf) [Consulta: 2014, marzo 24]
- Lema, C. (2014). *El diseño dictado por la función técnica y el diseño de interconexiones. Anuario Andino de Derechos Intelectuales*. (pp. 277-293). [Documento en línea]. Disponible <http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario10/Art08/ANUARIO%20ANDINO%20ART08.pdf> [Consulta: 2014, marzo 24]
- Oficina de Armonización del Mercado Interior.(OAMI). (2014 a). *El dibujo o modelo y su(s) producto(s)*. [Documento en línea]. Disponible: <https://oami.europa.eu/ohimportal/es/the-design-and-its-products> [Consulta: 2014, agosto 4]
- Oficina de Armonización del Mercado Interior.(OAMI). (2014 b). Examen de las solicitudes de Dibujos y Modelos Comunitarios Registrados. *Directrices relativas al examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) habrá de llevar a cabo sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios Registrados*. [Documento en línea]. Disponible: [https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/designs\\_practice\\_manual/wp\\_2\\_2014/22\\_examination\\_of\\_applications\\_for\\_registered\\_community\\_designs\\_es.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/designs_practice_manual/wp_2_2014/22_examination_of_applications_for_registered_community_designs_es.pdf) [Consulta: 2014, agosto 10]
- Oficina de Armonización del Mercado Interior.(OAMI) (2014 c). Examen de las solicitudes de nulidad de Dibujos y Modelos. *Directrices relativas al examen que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) habrá de llevar a cabo sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios Registrados*. [Documento en línea]. Disponible: [https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/trade\\_marks/Guidelines/23\\_examination\\_of\\_design\\_invalidity\\_applications\\_es.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/trade_marks/Guidelines/23_examination_of_design_invalidity_applications_es.pdf) [Consulta: 2014, agosto 10]



- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (1997 a, octubre). Condiciones y alcance de la protección jurídica de los diseños industriales. En *Taller de la OMPI sobre la protección jurídica de los diseños industriales y los circuitos integrados para los países andinos*. OMPI/DI/CTG/97/2
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (1997 b, octubre). Definición de diseño industrial: diferencias con otros objetos de propiedad intelectual. En *Taller de la OMPI sobre la protección jurídica de los diseños industriales y los circuitos integrados para los países andinos*. OMPI/DI/CTG/97/1
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (2002, noviembre). Los diseños industriales\* y su relación con las obras de arte aplicadas y las marcas tridimensionales. *Novena Sesión de la OMPI Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas*. Ginebra SCT/9/6. [Documento en línea]. Disponible: [www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_9/sct\\_9\\_6.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_9/sct_9_6.doc) [Consulta: 2013, agosto 2]
- Otero, J. (2003). El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003. En M. Olivencia / C. Fernández-Nóvoa / R. Jiménez de Parga (Dirs.). *Tratado de Derecho Mercantil*, Vol. 2, T. 19. Madrid: Marcial Pons.
- Otero, J. (2006, febrero). Lindes entre Marcas y Diseños. *XXI Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*. (pp. 119-146). Barcelona: AIPPI.
- Relación entre los principios existentes en materia Marcas y los nuevos tipos de Marcas*. SCT/17/3. [Documento en línea]. Disponible: [www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct\\_17/sct\\_17\\_3.doc](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/es/sct_17/sct_17_3.doc) [Consulta: 2014, marzo20]

## LEYES E INSTRUMENTOS JURÍDICOS

- Ley 20/2003, de 7 de julio, Protección Jurídica del Diseño Industrial, *Boletín Oficial del Estado*, 162, Julio, 8, 2003.
- Ley-Tipo para los Países en Desarrollo sobre Dibujos y Modelos Industriales; OMPI, Ginebra, 1970 (Publicación N° 808 (S)).
- Directiva 98/71/CE del Parlamento y del Consejo, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. (1998, Octubre 13). *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, Octubre, 28, 1998.
- Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, sobre dibujos y modelos comunitarios. (2001, Diciembre 12). *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*, Enero, 5, 2002. (RDMC)
- OAMI División de Anulación, Caso No ICD 000000065, CENTREX v. ISOGONA (2004, diciembre 3) [Decisión en línea]. Disponible: <http://oami.europa.eu/pdf/design/invaldec/05269-0001.pdf> [Consulta: 2014, agosto 6]
- OAMI División de Anulación, Caso No ICD 000000016, Dieter Ljubojevic v. Dahlmann-Yave Ltd . (2005, abril 27) [Decisión en línea]. Disponible: <http://oami.europa.eu/pdf/design/invaldec/16183-0001-es.pdf> [Consulta: 2014, agosto 20]
- OAMI División de Anulación, Caso No ICD 000000438, SUNSTAR SUISSE, S.A. v. DENTAID, S.L. (2005, junio 30) [Decisión en línea]. Disponible: <http://oami.europa.eu/pdf/design/invaldec/85311-0002.pdf> [Consulta: 2014, agosto 15]
- OAMI División de Anulación, Caso No ICD 000002061, DB DESIGN GMBH. v. ANICETO CANAMASAS PUIGBO (2006, noviembre 14) [Decisión en línea]. Disponible: [http://oami.europa.eu/pdf/design/invaldec/ICD\\_000002061\\_decision\\_%28ES%29.pdf](http://oami.europa.eu/pdf/design/invaldec/ICD_000002061_decision_%28ES%29.pdf) [Consulta: 2015, abril 20]
- Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, asunto C-281/10 P, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (representación de un soporte promocional circular), (2011, octubre 20). [Sentencia en línea]. Disponible:

- <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=111581&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=13697> [Consulta: 2014, agosto 4]
- Sentencia del Tribunal de Primera Instancia asunto T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic/OAMI – PepsiCo (representación de un soporte promocional circular) (2010, marzo 18). [Sentencia en línea]. Disponible: [http://curia.europa.eu/juris/document/document\\_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=82997&occ=first&dir=&cid=118450](http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=82997&occ=first&dir=&cid=118450) [Consulta: 2014, agosto 4]
- Sentencia del Tribunal General asunto T-153/08, Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd/OAMI-Bosch Security Systems BV (equipos de comunicación) (2010, junio 22). [Sentencia en línea]. Disponible: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=81091&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=606125> [Consulta: 2014, agosto 4]
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 23-IP-98, Marca tridimensional: “Una cachea de machete y una denominación y colores”, (1998, septiembre 25). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 379, Octubre, 27 1998.
- Sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 55-IP-2002, Diseño Industrial: “BURBUJA VIDEO 2000” (2002, julio 17). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 821, Agosto, 1 2002
- Sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 71-IP-2005, Diseño Industrial: “BLOQUE DE CONEXIÓN” (2005, julio 6). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1235, Agosto, 23 2005.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 106-IP-2009, marca: “Diseño tridimensional de una tableta en forma diamantada con extremos redondeados en color azul pantone 284U, en sus vistas superior, inferior, lateral y en perspectiva”, (2009, abril 21). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N°, Julio, 13 2010.
- Sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 87-IP-2010, Marca: “EXHIBIDOR DE CHUPETAS (TRIDIMENSIONAL)” (2010, noviembre 11). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1920, Enero, 27 2011.
- Sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 117-IP-2012, Diseño Industrial: “TABLETA FARMACÉUTICA” (2013, marzo 15). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 2194, Mayo, 15 2013.
- Sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 122-IP-2012, Diseño Industrial: “MÁSCARAC FACIAL LACTANTE” (2012, octubre 10) *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 2151, Febrero, 18 2013.
- Sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 140-IP-2013, Diseño Industrial: “DUCHA MODELO CD-450” (2013, agosto 21). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 2257, Noviembre, 26 2013.

## BASE DE DATOS

- OMPI – Hague Express. Base de datos de diseños internacionales [Base de datos en línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/ipdl/es/hague/search-struct.jsp> [Consulta: 2014, agosto].
- OAMI - eSearch plus. Base de datos de diseños comunitarios [Base de datos en línea]. Disponible: <https://oami.europa.eu/eSearch/> [Consulta: 2014, agosto].



# Capítulo 6

## DISEÑO-FUNCIÓN TÉCNICA



## Primera parte

### CONSIDERACIONES GENERALES

#### 1. INTRODUCCIÓN

El hecho de que un concepto estético pueda expresarse, materializarse o fijarse en un producto utilitario susceptible de desempeñar una función técnica significa que ese producto puede ser considerado un dispositivo funcional a la vez que estético. El sistema de patentes protege las soluciones técnicas a problemas prácticos, “o sea, los aspectos funcionales de las cosas, y no los aspectos estéticos, ornamentales meramente distintivos, etc.” (Segura, 2002, p.465).

En tal sentido, las creaciones que se plasman en la forma de un producto que responden a consideraciones funcionales son objeto de protección por el sistema de Propiedad Industrial, sobre el particular Baylos (1978) afirma que existe la posibilidad “...de que se otorgue una patente de invención para una solución técnica que consista en una modificación formal” (p. 750), con mayor razón el nuevo producto o entidad puede encontrarse en el ámbito de los modelos de utilidad.

Como se ha observado en capítulos anteriores una forma, entidad o producto dependiendo de la naturaleza de la invención (aspecto ornamental o identidad) puede estar protegido por campos de la Propiedad Industrial como las marcas tridimensionales (capítulo 4) y el diseño industrial (capítulo 5); el efecto técnico también puede estar protegido pero por el sistema de patente, de manera tal que se abordará en este capítulo al diseño en su relación con la “función técnica” del producto. Y desde esta perspectiva, al igual que se hizo con las marcas tridimensionales y los diseños, se establecen una serie de reglas, guías, consideraciones generales o directrices relacionada con el diseño industrial o diseño de productos.

Los principios se han identificado a partir de diversas y variadas consideraciones jurídicas entre ellos la novedad, altura inventiva y aplicación industrial, que han pronunciado los organismos y profesionales especializados en el tema de los patentes de invención y modelos de utilidad del sistema de propiedad industrial, con el objeto de ayudar a los diseñadores a llevar a cabo el proceso de diseño de una manera efectiva, reduciendo el esfuerzo necesario para aprender los

principios jurídicos generales de las patentes aplicables a sus proyectos, en tal sentido, se considera de utilidad atender a los *principios de diseño-técnica*.

La investigación ha permitido identificar no solo el “qué” sino el “cómo” aplicar la materia jurídica relevante para el diseño, especial consideración tiene el estudio de casos así como los gráficos y cuadros desarrollados.

## 2. CONCEPTO DE PATENTE

El ejercicio creativo de la persona, cuando presenta un resultado técnico puede ser protegido por patente, a través de dos modalidades, patente de invención y modelo de utilidad.

El diseño como creación de forma cuya apariencia funcional condiciona el efecto técnico producido, podrá encuadrarse en cualquiera de ellas conforme a las características del producto o componente creado, sin embargo, la modalidad que frecuentemente responde a las condiciones del diseño de producto se orienta a la protección por modelo de utilidad.

### 2.1. Patente de invención

El concepto de patente de invención viene establecido por los requisitos de patentabilidad que contempla la ley en la materia, por ejemplo, el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina considera como patente de invención la protección otorgada, por los Países Miembros, al inventor que desarrolla un producto o procedimiento en cualquier campo tecnológico cuando presenta los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

De manera similar es la consideración que sobre patentes de invención hace la OMPI (s.f b.) al definirla como el “Conjunto de derechos exclusivos concedidos por ley a los solicitantes en relación con las **invenciones** que son nuevas, no evidentes y susceptibles de aplicación comercial” (resaltado añadido).

Sin embargo, no solo los requisitos de patentabilidad permiten hacerse de una idea de lo que se entiende como patente de invención, ya que contribuyen a su delimitación, en sentido negativo, la materia relativa a lo que “no se considera invención” y aquello que siendo invención no puede ser objeto de patente, como es el caso de los descubrimientos y de las invenciones que atenten contra la moral, respectivamente.

Establecer lo que se considera patente de invención de esta manera, es decir, delimitándola pudiera permitir una mayor adaptabilidad de la legislación a los cambios tecnológicos, que si se definiera, tal y como lo hace ver el Tribunal Andino cuando observa:

La mayoría de las legislaciones comparten la idea de evitar una definición positiva de lo que significa en términos jurídicos “una patente de invención”, quizás por el temor fundamentado en que una definición legal pueda, con el transcurrir de los años, quedarse atrás frente a los avances tecnológicos y limitar de esta forma la libre apreciación del Juez, quien en últimas deberá analizar el contexto legal para efectos de determinar qué constituye patente y qué no. (Proceso 12-IP-98, 1999, p. 8)

Con la ausencia de una definición legal los tribunales, por una parte, toman en cuenta las consideraciones que sobre el particular realizan expertos en el área de la Propiedad industrial como es el caso del proceso 9-IP-99 (1999) el cual cita a Hildegard Rondón de Sansó y al profesor Manuel Pachón quienes definen la invención como “(...) una creación del hombre que da origen a un nuevo producto o a un nuevo procedimiento destinado a operar en el campo de la técnica” y como “(...) una regla técnica establecida para solucionar un problema relacionado con las reformas que el hombre impone a la naturaleza con el fin de satisfacer sus necesidades”, respectivamente (p. 16).

Y por otra parte, dan su propia definición, ejemplo de ello es la Corte Suprema de Alemania en la decisión *Rote Taube* (Paloma Roja): “La invención puede definirse como una idea que constituye una regla técnica es decir una enseñanza para utilizar metódicamente fuerzas de la naturaleza para obtener un resultado causal y perceptible” (citado por OMPI, 2004b, p. 2).

## 2.2. Modelo de utilidad

El modelo de utilidad constituye la otra modalidad de patente, a diferencia de la patente de invención el modelo de utilidad a sido definido por la legislación, tal es el caso de la legislación andina quien lo concibe como:

[T]oda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía (art. 81 Dec 486).

Por su parte Baylos (1978) se refiere a los modelos como:

[I]nnovaciones menudas, a veces muy simples, que estriban en pequeñas ventajas en el uso de las cosas de que ordinariamente se sirve el hombre actual, que contribuyen de manera efectiva a su comodidad y aumentan constantemente el nivel de sus



posibilidades de extraer de los objetos que utiliza el máximo rendimiento... Vienen a traducir de modo tangible el proceso ilimitado de perfeccionamientos técnicos que caracteriza a nuestro modo de vivir, promoviendo todos los días, poco a poco nuevas versiones, variantes más útiles y ventajosas, de los objetos usuales (p. 751).

Se debe tener en cuenta que el modelo de utilidad o figuras que se asemejan o son equivalentes a estos<sup>1</sup> no están contempladas en todas las legislaciones nacionales o regionales en materia de patente<sup>2</sup>. Al respecto vale la pena mencionar que en los Perfiles Estadísticos de los países que presenta la OMPI para el periodo 1998-2012, específicamente en materia de modelos de utilidad<sup>3</sup>, se observa que de 192 países 54 no reportan ningún tipo de solicitudes, es decir, no reportan solicitudes nacionales (residentes o no residentes), ni solicitudes en el extranjero. En lo que respecta a esta última modalidad están registrados 74 países que aún cuando no contemplan solicitudes en el país reportan solicitudes en el extranjero, como es el caso de Estados Unidos (Gráfico 53).

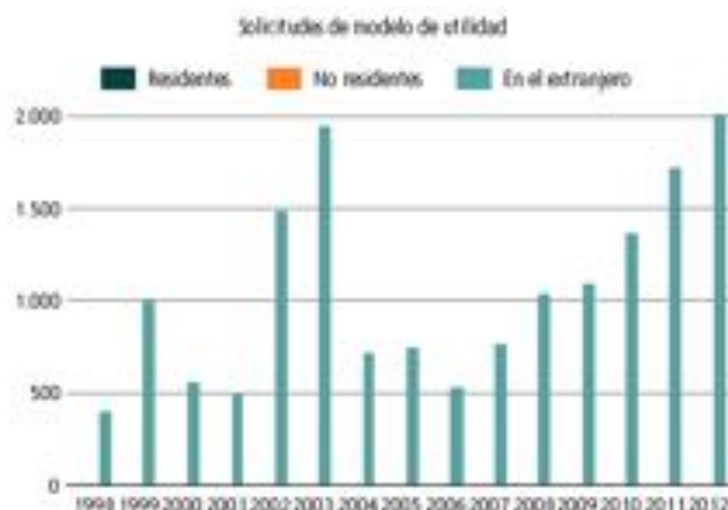


Gráfico 53. Reporte de Solicitudes de modelo de utilidad. Estados Unidos 1998-2012. Fuente: Base de datos estadísticos de la OMPI. Última actualización 03/2014

<sup>1</sup> (...) como Australia y Malasia que contemplan formas de protección denominadas patentes de innovación o innovaciones de utilidad. En otros países como Hong Kong, Irlanda y Eslovenia, se contemplan patentes de corta vigencia (...)" (OMPI, s.f. a, p.10)

<sup>2</sup> Ofrecen protección: Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, ARIPO, Belarús, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Malasia, México, OAPI, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Tayikistán, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Uruguay y Uzbekistán ([http://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/preguntas\\_frecuentes/FaqInvenciones07.html](http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqInvenciones07.html)) Al igual que Azerbaiyán, Bolivia, Camboya, Chile, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Honduras, Indonesia Irlanda, Maldivas, Panamá, Rumania, Rwanda, Serbia, Tailandia, Uganda y Venezuela (Base de datos de la OMPI: Perfiles estadísticos de los países)

<sup>3</sup> Son datos referenciales ya que no todos los países que contemplan la figura de MU o similares están considerados, tal es el caso de Irlanda, que no registra información sobre las solicitudes nacionales (residentes y no residentes).

### 2.3. Diferencias y semejanzas entre patente de invención y modelo de utilidad

Según el artículo 81 de la Decisión 486, para Sylvia Bazán y Pamela Ferro (2012), los criterios que se tienen en cuenta para evaluar si una invención es patentable por

(...) patente invención y patentes por modelo de utilidad son prácticamente los mismos. La diferencia radica que en el caso de patentes de invención se evalúa el requisito de nivel inventivo, a diferencia de las patentes de modelo de utilidad en que este requisito no es tomado en cuenta, pues -en su lugar- se verifica que lo solicitado presente una utilidad o ventaja técnica. (p. 91)

Para Daniel Zuccherino (1998) la diferencia recae en la novedad del soporte, es decir, en si el soporte corresponde a un objeto ya existente o no.

(...) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin. (en Proceso 160-IP -2007, 2008, p. 24 )

Consideración similar a la de Baylos, quien en 1978 señalara que “la diferencia entre un modelo de utilidad y una invención protegible por el régimen de patentes estriba en que aquel constituye una innovación introducida en objetos conocidos anteriormente, que sólo incide en su forma” (p. 750).

En todo caso y aún cuando existen otras diferencias como consecuencia de las particularidades de cada figura de protección como por ejemplo del tiempo limitado para la protección que en los modelos de utilidad es mas breve, según la OMPI (s.f. a) oscila entre los 7-10 años (p. 10), lo fundamental es que son una invención tal y como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA),

(...) Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente. (Proceso N° 43-IP-2001, 2001, p. 15)

El cuadro No. 48 permite ahondar en los aspectos semejantes y diferentes entre las modalidades de patente

Características	Patente de Invención (PI)	Modelo de utilidad (MU)
<b>Resuelve</b>	un problema técnico	un problema técnico
<b>Sistema de clasificación</b>	Clasificación internacional de patentes (CIP)	Clasificación internacional de patentes (CIP)
<b>Objeto sobre el que recae la protección</b>	Productos y procedimientos	Productos
<b>Búsqueda del ET:</b>	base de datos de PI y MU	base de datos de PI y MU
<b>Presentación incluye</b>	Formularios solicitud y hoja técnica Memoria descriptiva Pliego de Reivindicaciones Dibujos (dependiendo de la invención)	Formularios solicitud y hoja técnica Memoria descriptiva Pliego de Reivindicaciones Dibujos
<b>Requisitos de patentamiento</b>	Novedad Nivel inventivo -efecto técnico inesperado o mejorado no obvio- Aplicación industrial	Novedad Nivel inventivo no se contempla o es menos riguroso - ventaja técnica (perfeccionamiento técnico)- Aplicación industrial
<b>Derecho que confiere</b>	Derecho de propiedad industrial (patente)	Derecho de propiedad industrial (patente)
<b>Presentación internacional/lapso de prioridad</b>	12 meses /Convenio de Paris	12 meses /Convenio de Paris
<b>Lapso máx. de protección</b>	20 años	7-10 años

Cuadro 48. Comparación entre las modalidades de patente: PI y MU. Fuente: Elaboración propia

### 3. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PATENTE DE PRODUCTO

Teniendo en cuenta la definición de patente, en sus dos modalidades, pero específicamente el subgrupo relacionado con el diseño de productos o diseño industrial, es decir, las creaciones de producto (formas funcionales), se puede concluir que las invenciones están caracterizadas por ser:

- creaciones de **forma**, cuyo
- **efecto o utilidad práctica** como consecuencia del
- **medio empleado** (incorporación o cambio de elementos, estructura o disposición) no era conocido.

#### 3.1. Forma

El objeto donde se materializa la invención corresponde a una configuración de forma por cuanto la creación debe materializarse a través de un producto determinado, de tres dimensiones,

dejando a un lado los procedimientos y sustancias. En lo que corresponde al sistema de patentes la forma alude tanto a la apariencia, forma visible; como a la estructura o configuración interna, visible al desmontar o destruir el objeto.

La legislación comparada para referirse a la forma ha utilizado términos como configuración, disposición, conformación, fabricación, estilo, dispositivo, instalación, estructura, combinación de partes o montaje, incluso acompaña el término “forma” de otros como por ejemplo: forma y disposición; forma, disposición y nuevo mecanismo; o, forma, estilo, instalación y disposición (Poli, 1982, pp. 46-47).

### 3.2. Utilidad técnica

De la definición se entiende que una invención debe ser una solución de utilidad o efecto técnico, es decir, que debe tener una incidencia práctica. Un producto por ejemplo un cepillo de dientes para niños cuyo uso resultara divertido, no puede ser objeto de protección por cuanto el efecto es abstracto, es decir, no es tangible o concreto; caso contrario, si tiene alguna característica que mejora su agarre lo que se traduce en un efecto técnico (incidencia práctica). De manera tal que, si no cumple con este requisito no habrá necesidad de realizar la evaluación de los elementos técnicos.

### 3.3. Elementos técnicos

La invención debe ser una solución técnica, y como tal el medio o la manera empleada para alcanzarla debe ser técnica. Para el caso del diseño de productos el medio se corresponde con la incorporación, mejora o perfeccionamiento de elementos técnicos que se manifiestan en la forma del producto o en una parte de este.

UTILIDAD PRÁCTICA	Que el usuario pueda colocar la cantidad exacta de pasta dental.
ELEMENTO-MEDIO- empleado para la solución del problema técnico-	Franja transversal de color demarcada en las cerdas (cepillo de dientes)

Cuadro 49. Ejemplo “Cepillo dental infantil con demarcación”. Fuente: Elaboración propia a partir de la información de Proceso 160-IP-2007, 2008

Además de estas características de la patente (formal- funcional) la definición implica la exigencia de cuatro requisitos básicos de patentabilidad.

#### 4. REQUISITOS DE PROTECCIÓN

Para ser patentable una invención debe cumplir con una serie de requisitos que fundamentalmente se refieren a la novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Para algunos países, por ejemplo, los de la Comunidad Andina, estos tres requisitos, son aplicables también al modelo de utilidad<sup>4</sup>.

Adicionalmente se ha considerado otro requisito legal, como es “la suficiencia de la divulgación, es decir, la capacidad de un experto en la materia de poder repetir la invención a partir de lo divulgado en la patente” (OMPI, 2005, 21).

##### 4.1. Novedad

La invención es nueva, si esta, no forma parte del estado de la técnica, de manera que la novedad se determina a partir del estado de la técnica. A tal efecto se entiende como estado de la técnica o arte previo

(...) todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique. (Dec. 486, art 16)

Adicionalmente, el tribunal andino en concordancia con la doctrina española<sup>5</sup>, afirma que “(...) la patente se concederá sólo si la invención contenida en la solicitud corresponde a un aporte técnico que enriquezca objetivamente el acervo tecnológico en beneficio general, es decir si tal invención es nueva y hace aporte positivo a dicho enriquecimiento” (Proceso 12-IP-98, 1999, p.9).

De tal manera que la novedad requerida, con algunas diferencias en los países, se exige que sea universal y absoluta (OMPI, 2004b, p. 4, ap. 9), por cuanto se circunscribe al territorio mundial y no solo a donde se pretende proteger. Sin embargo, acota el tribunal andino en el proceso 6-IP-

<sup>4</sup> El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 160-IP-2007 (2008), “ha interpretado que los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial establecidos para la patente de invención en los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344, son perfectamente aplicables a la figura del modelo industrial con algunas precisiones específicas de conformidad con la naturaleza del modelo de utilidad” (p. 24).

<sup>5</sup> liderada por José A. Gómez Segade y Carlos Fernaández Novoa.

89 (1989) que, “hay que advertir que toda creación es, en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear **nuevos** procedimientos aplicables a la industria” (p. 4) (resaltado del tribunal).

#### 4.2. Actividad inventiva

El concepto de “actividad inventiva” o “nivel inventivo” es equivalente al concepto de “no evidente”, en inglés “*non-obvious*” (Acuerdo sobre los ADPIC, Artículo 27 nota 5).

Se dice que la invención posee nivel inventivo cuando no se derive de manera evidente del estado de la técnica (Dec. 486. Art. 18). Lo cual implica, determinar que el objeto de la patente, la invención, no resulte obvia para un experto en la materia a partir del estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad validamente reivindicada.

Como experto en la materia técnica se entiende a una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, para realizar el examen debe “partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98, 1999, p. 10).

En lo que respecta a los modelos de utilidad, generalmente los países que los contemplan en su legislación “no requieren que el invento protegido cumpla con la exigencia de nivel inventivo o exigen que cumpla un nivel inventivo “reducido” (ibídem, p. 12).

#### 4.3. Aplicación industrial

La invención posee aplicación industrial cuando puede ser reproducida o aplicada en la industria, entendiendo por industria cualquier actividad productiva, incluyendo los servicios (Dec. 486, Art 19).

Esta consideración general es detallada en la norma del Convenio de París en su artículo 1 numeral 3:

La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales aguas minerales, cervezas, flores, harinas.

Mario Varea Sanz puntualiza que “(...) en el caso de las patentes de invención únicamente se exige la posibilidad [de aplicación industrial], mientras que en los modelos de utilidad no es una exigencia de potencial satisfacción, ya que no parece haber otra manera de comprobar la ventaja protegida que no sea empleando o elaborando el objeto sobre el que recae la invención” (En Proceso 160-IP-2007, 2008, p. 26). Frecuentemente, la aplicación industrial se desprende de la propia invención, en tal caso no resulta necesario mencionarla en la memoria o descripción.

El Acuerdo sobre los ADPIC establece que los Miembros podrán asimilar la expresión “susceptible de aplicación industrial” al concepto de “útil” en inglés “useful”. (Artículo 27 nota 5) o “utilidad”. En el mismo tenor la refiere el tribunal andino cuando señala que “(...) ha sido explicada como la facultad que tiene un invento de ser utilizable, es decir, que sea materialmente realizable en la práctica” (Proceso 26-IP-99, 1999, p. 23).

#### 4.4. Suficiencia en la descripción

La descripción es un apartado indispensable del documento de patente, es donde se centra el objeto del sistema de patentes en lo que respecta a la divulgación del contenido “en extenso” de la invención, de manera tal que pueda contribuir al progreso de la técnica. Razón por la cual se establecen una serie de condiciones, impuestas a los solicitantes de patente, tal y como lo señala el apartado 1 del artículo 29 del Acuerdo de ADPIC:

Los Miembros exigirán al solicitante de una patente que divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención, y podrán exigir que el solicitante indique la mejor manera de llevar a efecto la invención que conozca el inventor en la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica la prioridad, en la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud.

Del artículo 83 de CPE sobre la Descripción de la invención se pueden identificar las características de la misma. La invención **debe ser**

- **descrita**
- **en la solicitud** de patente europea
- de manera **suficientemente clara y completa**
- para que un **experto en la materia**
- pueda **ejecutarla**.

## 5. MOTIVOS DE DENEGACIÓN

De la misma manera como los requisitos de patente permiten delimitar lo que puede ser materia de solicitud de patente (requisitos positivos), los motivos de denegación (requisitos negativos) son colaboradores para dicha caracterización. En este sentido, los motivos de denegación que establece la ley de interés para el tema de estudio son:

### 5.1. Creaciones ornamentales

La prohibición de las creaciones ornamentales las refiere la ley como “obras artísticas o cualquier otra creación estética”<sup>6</sup> en todo caso la exclusión se trata del área de las patentes que se refiere a las creaciones puramente ornamentales, por no ser consideradas una invención, como señala el profesor Otero Lastre (2006) al establecer la delimitación entre el diseño y el modelo de utilidad “(...) los elementos puramente ornamentales no pueden protegerse como modelos de utilidad, porque carecen de la condición necesaria para acceder a esta protección que es ser una «invención». Por lo tanto, tales elementos sólo pueden protegerse como diseño” (p. 128).

### 5.2. Creaciones funcionales técnicamente NO necesarias

La apariencia funcional de un producto puede ser objeto de prohibición de protección por el sistema de patente cuando se implique las características de la apariencia de un producto que no estén dictadas exclusivamente por su función técnica.

Al respecto, Otero Lastre hace ver que es la Ley del Diseño la que soluciona la cuestión de las apariencias funcionales cuando en su apartado 1 artículo 11 establece: “El registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica” (2006, p. 128).

En tal sentido cuando, si gracias a la forma, el producto cumpla una función técnica que a su vez puede ser lograda con otra(s) forma(s) se establece que existe separabilidad entre la forma y la función, por cuanto la función no está relacionada únicamente o **exclusivamente** con determinadas características formales, pudiendo ser objeto de protección por el sistema de diseño industrial pero no por patente ya que la inseparabilidad entre la forma y la función o resultado técnico es un requisito establecido para ello.

[S]i en una creación de forma que cumple una función técnica, la forma es separable del efecto técnico producido, las características de apariencia funcionales, pero no

<sup>6</sup> Ver por ejemplo la letra b) apartado 4 del artículo 4 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (manteniéndose la referencia en la nueva Ley 25/2015, de 24 de julio, que entrará en vigor en 2017) así como la letra c) del artículo 15 de la Decisión 486.



necesarias, podrán ser protegidas como diseño industrial. Por el contrario, si en una apariencia funcional, la forma es inseparable de la función técnica, la creación de forma no podrá ser protegida en modo alguno como diseño industrial (...) Pero tal creación de forma podrá ser amparada por un derecho de modelo de utilidad cuando reúna los requisitos de novedad y actividad inventiva que exige la Ley de Patentes. (Otero, 2006, p. 129)

De manera tal que, en ningún caso puede recibir protección por patente las características de forma de un producto a menos que estén dictadas exclusivamente por su función técnica. Esta prohibición igualmente aplica a la apariencia que, “a la vez, es ornamental y funcional.” (ídem.)

### 5.3. Contrarias a la moral o al orden público

Existen creaciones que siendo innovaciones pudieran no estar protegidas, entre otras, por razones sociales o culturales. En los ADPIC se establece una serie de exclusiones a los miembros (artículo 27) de carácter facultativo, es decir, que queda a potestad de la legislación respectiva el aplicarlas o no. Sobre el particular la OMPI señala:

En algunas jurisdicciones no es posible obtener patentes sobre invenciones que sean contrarias a la “moral” o “el orden público”, como por ejemplo una invención relacionada con dispositivos para ingerir un narcótico ilegal como una pipa de opio, pueden no ser patentables por razones morales. Sin embargo, estas restricciones a menudo suelen ser más una cuestión de formato de las reivindicaciones que una prohibición absoluta. No en todas las jurisdicciones existen las mismas definiciones de moralidad y algunas de éstas optan porque su legislación de patentes no sea afectada por cuestiones morales (2005, p.11)

### 5.4. Derecho anterior

Finalmente, dentro de los motivos de denegación se incluye el derecho anterior mas como una vía para presentar sus limitaciones que para profundizar sobre el mismo, por cuanto, un producto que se encuentre dentro del ámbito de exclusión de una patente anterior se considera que no cumple con los requisitos de patentabilidad al tiempo que no puede considerarse una invención.

El sistema de propiedad industrial confiere un derecho de exclusiva, es decir, un monopolio de explotación, que se traduce en una prohibición de utilización la invención objeto de un derecho de protección a terceros no autorizados. El uso no autorizado en el caso de productos implica: fabricación, ofrecimiento, introducción en el mercado, utilización, importación, posesión. En lo que respecta a invenciones de procedimiento: La utilización del procedimiento o su ofrecimiento. Si se trata del procedimiento de obtención de un producto se incluye también el ofrecimiento del producto obtenido.

El derecho de exclusiva esta limitado por: La *territorialidad* de la patente, puede darse el caso en que la tecnología este protegida en un determinado(s) Estado(s) de interés comercial pero en otros cuyas comercialización sea menos probable sea del dominio público. La *duración limitada* de las patentes, 20 años es el lapso máximo de protección de las patentes de invención y 10 para modelos de utilidad, siempre y cuando se cumpla con el pago oportuno de las tasas de mantenimiento, sin embargo, gran número de patentes son abandonadas mucho antes. El *ámbito de aplicación* de las patentes tiene limite, “Todos los aspectos de una invención que no abarcan las reivindicaciones no se consideran patentados” (Burrone, 2005, p. 14).

## 6. OBJETO TÉCNICO DE UNA PATENTE

### 6.1. Patente de producto o de procedimiento

La legislación en materia de patente establece que las invenciones objeto de protección pueden ser de producto o de procedimiento. Al respecto, la doctrina ha definido “(...)” “invención de producto” como aquella consistente en un cuerpo cierto o determinado y la “invención de procedimiento” como el conjunto de operaciones o actividades técnicas que representan el ciclo que debe cumplirse para obtener el resultado planeado” (CORPIC, 2001, p. 33).

Para Pachón y Sánchez (1995), “[l]as invenciones de producto son todas aquellas (...) que revisten una forma tangible, por ejemplo máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc. La invención puede residir tanto en un producto independiente como en un producto que sólo constituye una parte de otro producto. Una invención de procedimiento, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto” (En proceso 36-IP-98, 1999, p. 3).

Adicionalmente, en muchos casos, las patentes pueden proteger métodos y procedimientos relacionados con un elemento físico, de manera que “en una solicitud habrá generalmente tanto reivindicaciones referidas a aparatos como las referidas a métodos. Por ejemplo, un inventor puede patentar un nuevo aparato para filtrar y purificar extractos vegetales, así como el método de filtración” (OMPI, 2005, p. 15).

De manera que, una invención puede referirse a: dispositivos mecánicos y productos manufacturados; procesos/métodos de fabricación, producción o síntesis; composiciones y compuestos químicos; o a organismos y secuencias genéticas/microorganismos. Sin embargo, en lo que respecta a los modelos de utilidad, el objeto de protección se refiere, exclusivamente, a dispositivos mecánicos y productos manufacturados (Cuadro 50).

OBJETO TÉCNICO	PATENTE DE INVENCION	MODELO DE UTILIDAD
Aparatos; dispositivos; mecanismos; máquinas; herramientas; instrumentos; artefactos.	✓	✓
Procedimientos; métodos; sistemas	✓	✗
Composiciones; compuestos; sustancias	✓	✗

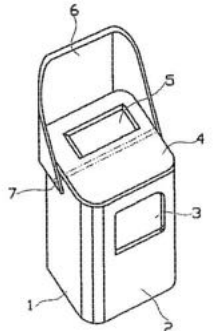
Cuadro 50. Objeto de protección por patente. Fuente: elaboración propia

Para el caso específico de patentes relacionadas con productos de diseño, que interesa al tema de estudio, el objeto técnico esta fundamentalmente orientado a dispositivos mecánicos y productos manufacturados así como a métodos y procedimientos relacionados con un soporte físico.

## 6.2. Clasificación

Las bases de datos electrónicas de patentes son la mejor opción para recuperar documentos agrupados bajo ciertos criterios que pueden ser entre otros: nombre del solicitante, fecha, número de Patente, palabras clave y código de la clasificación internacional de patente (CIP); siendo los dos últimos los mas utilizados solos o en combinación.

La búsqueda por palabra(s) clave permite el uso del término en distintos campos ya sea en el título, en el resumen y/o en el texto completo. En lo que respecta a la CIP esta permite ubicar a la patente (de invención y/o MU) según el área técnica a la que pertenezca. Su estructura responde a un “sistema jerárquico de símbolos”, agrupados y ordenado en “ocho secciones con unas 70.000 subdivisiones cada una de las cuales cuenta con un símbolo que consiste en números arábigos y letras del alfabeto latino” (OEPM, 2014).

A	47	J	47/00	47/01
Sección	Clase	Subclase	Grupo Principal	Subgrupo
SÍMBOLO	SECTOR TECNOLÓGICO			FIGURA ES2416340
A	NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA			
47	MOBILIARIO; ARTÍCULOS O APARATOS DE USO DOMÉSTICO; MOLINILLOS DE CAFÉ; MOLINILLOS DE ESPECIAS; ASPIRADORES EN GENERAL			
J	MATERIAL DE COCINA; MOLINILLOS DE CAFÉ; MOLINILLOS DE ESPECIAS; APARATOS PARA PREPARAR LAS BEBIDAS			
47/00	Recipientes, soportes u objetos similares diversos para la cocina, no previstos en otros grupos de esta subclase; Tablas para cortar, p. ej. el pan.			
47/01	. con dispositivos de distribución			

Cuadro 51 Ejemplo de CIP A47J 47/01 para “Recipiente de recepción de productos”. Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la base de datos de la Oficina de Española y de la patente ES2416340

Se trata de un instrumento creado con fines administrativos a objeto facilitar la búsqueda de documentos de patente durante la investigación sobre el “estado de la técnica”. Una aproximación al tema de la relación de la CIP con los diseños se tratará en el apartado Tercera parte, *infra*.

## 7. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS PATENTES

Los dibujos de las patentes, son representaciones gráficas que consisten en un recurso indispensable, dependiendo de la naturaleza de la invención, para la comprensión de la solución técnica que se pretende proteger, motivo por el cual están incluidos en el documento de solicitud de protección junto a la Descripción y la Reivindicación. A diferencia del resumen que servirá exclusivamente a fines de información técnica (art. 85 CPE, art 31 Dec. 486).

Frecuentemente resulta conveniente describir una invención por medio de dibujos que mediante un texto explicativo, tipo párrafo, sobre todo cuando el lector objetivo esta adiestrado en el lenguaje gráfico, de manera tal que, unos dibujos claros y exactos no solo mejoran las solicitudes de patente sino que facilitan la comprensión de una tecnología y sus reivindicaciones tanto para los examinadores de patentes como para el perito, juez o jurado en caso de controversia, incluso resulta de especial utilidad al tercero interesado en el área tecnológica que busca evitar encontrarse en el área de influencia de la patente.

En este contexto, Marshall (2014) sugiere que “(...) las empresas no deberían subestimar la importancia de utilizar ilustraciones sencillas, claras y precisas, no solo para mejorar sus posibilidades de obtener una patente, sino para algo más importante: defender sus derechos en caso de que se plantee un litigio” (p. 22).

De manera tal que, si bien pueden existir algunas particularidades, en razón a cada oficina como puede ser el formato o tipo del soporte físico en el que se tramitan las patentes, la mayor parte de los países establecen lineamientos generales comunes, a saber:

- deben tener una relación directa con la descripción;
- deben permitir visualizar las formas de ejecución descritas;
- la relación entre la descripción y los dibujos se debe hacer por medio de signos de referencia que se encuentran en ambos elementos y guarden una correspondencia;
- si dentro de la descripción han sido mencionadas algunas figuras, necesariamente deben estar incluidas;

- no deben considerarse figuras o dibujos que no hayan sido descritos;
- no deben considerarse símbolos o números que no hayan sido mencionados en la descripción;
- en lo posible, no deben incluirse textos o letreros;
- los diagramas esquemáticos y de flujo se consideran dibujos; y
- deben ser numerados individual y consecutivamente (CAN et al , 2004, p. 44).
- Deben realizarse a la escala correcta y cuidando que las líneas, los números y las letras sean “lo bastante densos y oscuros, con un grosor uniforme, y estén bien definidos”, de forma que presenten “condiciones satisfactorias para su reproducción” (Marshall, 2010, p. 20).
- Situar un invento en el entorno en el que se utilizará puede facilitar su comprensión, y los propios dibujos se pueden organizar de manera que ayuden al lector a entender mejor el invento (ibídem, p. 21).
- Se pueden usar ilustraciones anteriores para resaltar el contraste o diferenciar un invento nuevo de otro más antiguo, o bien, para un nuevo invento que incorpora una mejora respecto a otro ya existente, los dibujos pueden mostrar la parte mejorada a partir de una representación suficiente del invento antiguo con el fin de plasmar la relación entre los dos (ídem.).

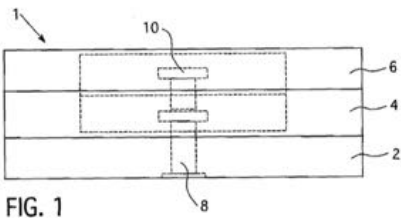
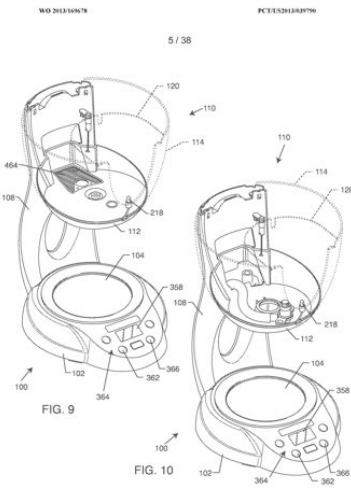
Adicionalmente puede considerarse que

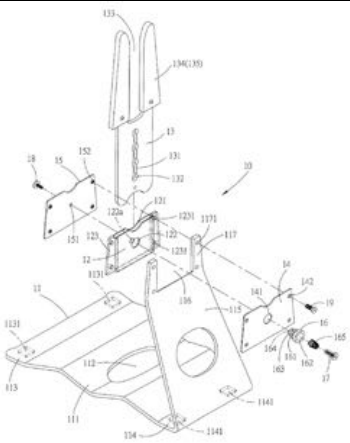
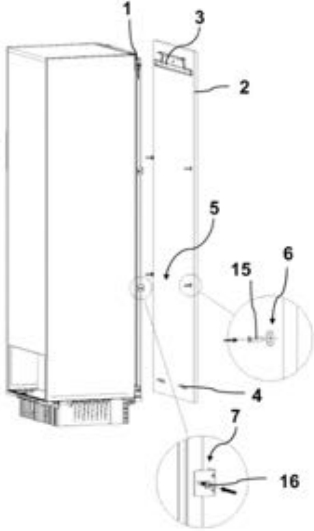
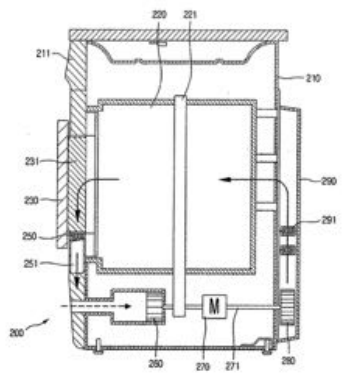

- Los cortes transversales se indicarán mediante líneas oblicuas que no obstaculicen la fácil lectura de los signos de referencia y de las líneas principales.
- La escala de los dibujos y la claridad de su ejecución gráfica deberán ser tales, que una reproducción fotográfica con reducción lineal a dos tercios permita distinguir sin dificultad todos los detalles.
- Cuando en casos excepcionales figure la escala de un dibujo, deberá representarse gráficamente.
- Todas las líneas de los dibujos deberán trazarse normalmente con la ayuda de instrumentos de dibujo técnico.
- La altura de las cifras y letras no deberá ser inferior a 0,32 cm Para la leyenda de los dibujos deberá usarse el alfabeto latino y, cuando sea usual el alfabeto griego.
- Una misma hoja de dibujo podrá contener varias figuras cuando las figuras que aparezcan en dos o más hojas formen en realidad una sola figura completa, deberán presentarse de


tal forma que se pueda ensamblar una figura completa sin ocultar ninguna parte de alguna de dichas figuras.

- Las diferentes figuras deberán estar dispuestas en una o varias hojas, preferentemente en presentación vertical y claramente separadas unas de las otras pero sin espacios perdidos. Cuando las figuras no estén dispuestas verticalmente, deberán presentarse horizontalmente situándose la parte superior de las figuras en el lado izquierdo de la hoja.
- Las diferentes figuras deberán numerarse consecutivamente en números arábigos, e independientemente de la numeración de las hojas (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Republica de Colombia, 2008, pág. 37-38).

El siguiente cuadro ejemplifica de manera gráfica una serie de lineamientos sobre la representación de las patentes:

DESCRIPCIÓN	FIGURA	INFORMACIÓN (No. patente , Indicación del producto, Titular)
Líneas punteadas o discontinuas para los componentes que visualmente quedan ocultos por otros situados por delante o por encima	 FIG. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WO2014176109</li> <li>• AN ARTICLE OF FURNITURE</li> <li>• OFFICE FOR METROPOLITAN ARCHITECTURE STEDEBOUW B.V.</li> </ul>
Transparencia y líneas punteadas que permiten la visualización de los componentes volumétricos internos en la imagen general del producto	 FIG. 9 FIG. 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WO/2013/169678</li> <li>• COFFEE BREWER APPARATUSES AND METHODS FOR BREWING BEVERAGES</li> <li>• BURROWS, Bruce, D.</li> </ul>

<p>Despiece o explosionado da información gráfica acerca de las distintas piezas que componen un sistema o producto y su orden de acoplamiento o montaje.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• US08851301</li> <li>• Bicycle stand</li> <li>• Ho; Jern-Shorg</li> </ul>
<p>Imágenes explicativas que muestran detalles del producto en forma ampliada</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ES 1073955 (U)</li> <li>• Frigorífico para encastrar</li> <li>• FAGOR S COOP</li> </ul>
<p>Representación vista seccional ( corte)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ES2355238</li> <li>• Secadora de ropa con tabla de secado</li> <li>• LG ELECTRONICS INC</li> </ul>
<p>Interacción humana para facilitar la comprensión del producto, sin desvirtuar el objeto de protección</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• WO2014173554</li> <li>• HAIR CARE DEVICE</li> <li>• KONINKLIJKE PHILIPS N.V</li> </ul>

Presentación del producto en sus distintas formas de uso	 <p>compress 압축된 상태 AA</p> <p>normal 정상 상태 BB</p> <p>AA ... When compressed BB ... When normal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WO2014175487</li> <li>• PET CONTAINER HAVING FOLDS TO BE COMPRESSED AND THEREBY PREVENTING CARBONIC ACID FROM ESCAPING</li> <li>• KIM, Sungkyum</li> </ul>
--	---	---

Cuadro 52. Ejemplo de recursos gráficos en la representación de patentes. Fuente: elaboración propia a partir de la información de las bases de datos Patentscope, Esp@cenet.

## Segunda Parte

# EL SISTEMA JURÍDICO DEL DISEÑO EN EL PROCESO DE DISEÑO-TÉCNICA

## 1. DISEÑO DE PRODUCTO FUNCIONAL

Hasta los momentos se ha abordado el sistema jurídico de diseño industrial, buscando poner en contexto el tema ante profesionales no juristas, consideración indispensable para abordar el tema central, que es presentar los lineamientos jurídicos que se consideran útiles para el diseño producto. La información identificada como de utilidad para el diseño de productos se ha desarrollado en tres ítems:

- Lineamientos jurídicos, generalmente se refiere a citas textuales relacionados con doctrina y jurisprudencia o directrices de oficinas u organismos relacionados;
- Oraciones a manera de pregunta (lista de chequeo) y;
- Principios o directrices de diseño.

### 1.1. Criterios jurídicos relacionados con las patentes

Los criterios jurídicos se refiere a la selección de una serie de interpretaciones relacionadas con la ley en materia de patentes de organismos vinculados con el tema, tal es el caso de las oficinas nacionales (por ejemplo OEPM) u organismos internacionales (OMPI) a través del establecimiento de directrices; así como de los tribunales nacionales o comunitarios (tribunal andino y europeo) lo cual se ha complementado con las apreciaciones de especialistas en el tema.

Las consideraciones identificadas está relacionadas con los aspectos relevantes de la normativa



como la novedad, aplicación industrial y carácter singular, entre otras, de los cuales se han destacados (subrayado) los términos que se consideran fundamentales:

#### 1.1.1. Conceptualmente patente

- [E]l concepto de “invención”, a los fines de la concesión de patentes comprende, en principio, todos aquellos **nuevos** productos o procedimientos que, como consecuencia de la **actividad creativa** del hombre, impliquen un **avance tecnológico** –y por tanto no se deriven de manera evidente del “estado de la técnica”-, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en **cualquier tipo de industria**. (Proceso 21-IP-2000, 2001, p. 29)
- “[L]a invención es una **idea** que consiste en una **regla para el obrar humano** en la que se indica la **solución para un problema técnico**”. (Bercovitz citado por Otero, 2001, p. 45)
- [E]l modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, **semejante** a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un **perfeccionamiento técnico** que se traduce en una **mejora de tipo práctico** o en una **ventaja en su empleo o fabricación** y/o un **efecto beneficioso** en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana”. (Proceso 43-IP-2001, 2001, p. 15)
- “La solicitud para la obtención de patentes sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un **único concepto inventivo general o unidad de invención**” (Proceso 38-IP-2012, 2012, p. 20).
- [L]a **publicidad constituye la norma general del sistema de patentes**. Tal publicidad implica, (...), la exigencia de que la invención protegida esté descrita clara y concisamente en un documento que consta en un **registro público**, de forma que en tal documento accesible al público ha de expresarse el **problema técnico** planteado, **la solución** que la invención da a tal problema, **las ventajas** de la invención en relación con el estado de la técnica anterior y las **concretas características técnicas** de la invención que se protege, entre otros extremos. (Sentencia de la Audiencia Provincial [SAP] No 128/2008, 2008, p. 4)

#### 1.1.2. Novedad

- La diferencia comparativa entre la novedad en las patentes de invención y la novedad en los modelos de utilidad, radica en que, en el primer caso, debe ser **el objeto de creación algo que no ha existido antes**, una solución a un problema técnico nuevo; en cambio, en los modelos de utilidad, la novedad es una innovación a un producto conocido que hace que se agregue al mismo una ventaja o beneficio que lo haga más eficiente o productivo, por lo cual **se compara con el objeto existente** y se determina cuál ha sido el instrumento, mecanismo, herramienta u objeto que **se ha agregado al objeto original**, proporcionándole una nueva forma o configuración, **mejorando su aplicación industrial**, y que además, dicha mejora no esté comprendida dentro del estado de la técnica. (Proceso 73-IP-2011, 2012, p. 19)

- “[E]s conveniente hacer una búsqueda para descubrir documentos publicados anteriormente y que describan una invención igual o similar; de este modo se obtiene una idea sobre la novedad de la invención” (OEPM, 2012a, p. 16).
- “[L]as leyes modernas de patentes normalmente exigen que la **novedad** requerida sea **universal y absoluta** (...)” (OMPI, 2004b, p. 4, ap. 9).
- “Se examina de novedad la **invención tal y como está reivindicada** no las formas de realización incluidas en la descripción” (OEPM, s.f, p. 6). (resaltado de la OEPM)
- [H]ace parte del **estado de la técnica** –sólo para el efecto de la determinación de la novedad–, el **contenido de una solicitud de patente en trámite** ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación de prioridad de la solicitud de patente que se estuviere examinando. (OMPI, 2004b, p. 4, ap. 11)
- La novedad por tanto, debe estar presente en las patentes de invención así como en los modelos de utilidad. Con respecto a las primeras, la **creación** es algo que **no ha existido antes**, y representa una solución a un problema técnico; en cambio, en el caso de los modelos de utilidad, la novedad se da por la innovación **realizada sobre un producto ya conocido**, al que se le **añade una ventaja** que aumente su eficiencia, mejorando su aplicación industrial; dicha mejora no debe estar comprendida dentro del estado de la técnica. (Proceso 7-IP-2004, 2004, p. 33)
- Del análisis de novedad se establece **un documento** que se considera como **el más cercano a la invención en estudio**, que normalmente corresponde a aquel **documento que tiene el mayor número de características y efectos técnicos comunes con la invención** tal cual ésta ha sido reivindicada. (INAPI, 2009, p.7)
- No supone falta de novedad de la invención que tan sólo se anticipasen algunas de sus características técnicas aisladas, pues para ello sería **preciso** que el documento que integra el estado de la técnica **anticipase “todas” las características técnicas** de la invención reivindicada y fuera apto para **resolver todos los problemas** que resuelve la invención, no sólo alguno de ellos. Si todas las características técnicas de la invención reivindicada no están **directa e inequívocamente descritas** en combinación en el documento del estado de la técnica, hay novedad, y el problema se desplazaría a la obviedad, esto es, a la actividad inventiva. (SAP No 00043/2009, 2009, p. 4)
- “La invención reivindicada **no es nueva** cuando el estado de la técnica (**1 sólo documento**) tiene **todas las características** de la misma” (OEPM, s.f, p. 6). (subrayado y cursiva de la OEPM)
- “Si bien los elementos individuales de la invención son conocidos, la **combinación no lo es**, y produce un **beneficio novedoso y único**” (Academia Europea de Patentes, 2009, p. 252) (negrita de la Academia Europea de Patentes).
- Al valorar la novedad de determinadas reivindicaciones, deben estudiarse las **limitaciones** contenidas [**implícitas**<sup>7</sup>] en la reivindicación que enuncien el objetivo

7

Las características implícitas “no están directamente sino indirectamente establecidas, como algo que es una consecuencia que deriva de lo establecido” (OEPM, s.f, p. 10).

particular (frase precedida por el término “para”) para establecer si el objeto conduce a una diferencia estructural entre la invención reivindicada y el estado de la técnica.

Ejemplo 1: si una reivindicación hace referencia a un “molde para acero fundido”, esto implica ciertas limitaciones del molde. Por ello, no quedaría cubierto por la reivindicación una bandeja de plástico para cubitos de hielo con un punto de fusión muy inferior al del acero. (EOI, s.f)

- “En el caso de un aparato que ya es **conocido “para cierta función”**, una nueva solicitud en la que se reivindicara el mismo aparato **“para otra función” no se consideraría nueva**, aunque ambos documentos resuelvan problemas distintos” (OEPM, 2006, p. 142).
- [A]l examinar la novedad (por oposición a la actividad inventiva), **no se permite combinar entre sí elementos separados del estado de la técnica**. No obstante, si un documento (el documento “inicial”) hace referencia explícita a otro documento (por ejemplo, como documento que proporciona información más detallada sobre ciertas características), el contenido de este último puede considerarse incorporado al documento inicial en la medida indicada en dicho documento inicial (ibídem, p. 143).
- “No esta permitido objetar la novedad en base a un **conocimiento general común en la técnica** que pueda ser conocido por el examinador. Estos conocimientos **deben justificarse documentalmente**” (ídem.).
- El examen de novedad es una **comparación hecha elemento a elemento**, puesto que se trata de determinar si existe o no anterioridad en el estado de la técnica se debe comparar, por lo tanto, con el objeto definido en una reivindicación de la solicitud examinada, sucesivamente, con cada publicación u otra divulgación, tomada **aisladamente**. Sólo se podrá llegar a la conclusión de que no existe novedad, si alguno de los elementos del estado de la técnica constituye una anterioridad, es decir, si por sí solo contiene el conjunto de las características de esa reivindicación, esta regla sólo tiene dos excepciones:
  - Cuando en una reivindicación se enumera alternativamente dos posibilidades de ejecutar la invención (por ejemplo “...fijando las piezas...por soldadura o remache”), basta que una de ellas tenga anterioridades para que pueda llegarse a la conclusión de que falta novedad en esa reivindicación [invenciones de selección-rango].
  - Cuando en una publicación se hace referencia explícita y precisa a otra publicación. (EOI, s.f)
- Un invento es novedoso “cuando la **relación causa efecto**, entre el **medio** empleado y el **resultado** obtenido **no era conocido**” (Zuccherino en proceso 26-IP-99, 1999, p. 21).

- El TSJCA<sup>8</sup>, a “(...) efectos de determinar si una invención es NUEVA o no, se deben observar las siguientes reglas:
  - a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.
  - b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.
  - c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
  - d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. (Proceso 12-IP-98, 1999, pp. 9-10)<sup>9</sup>
- Cuando una reivindicación define una invención según **términos genéricos**, la divulgación (anterior) de un **ejemplo particular** que se inscriba en los parámetros de la reivindicación genérica, a efectos de la apreciación de la novedad, **constituye una anterioridad** respecto a esa reivindicación. Es decir, **lo particular anticipa lo general**. Ejemplo 1: (...) Una divulgación de remaches destruiría la novedad de los medios de fijación, como concepto genérico, pero no destruiría la novedad de un medio de fijación particular distinto de los remaches. (OEPM, 2006, p. 144)
- “[E]n principio, **lo general no anticipa lo particular**. Así, un elemento del **estado de la técnica genérico** [ejemplo: metal] generalmente **no constituye una anterioridad** respecto de una reivindicación que trate de **un elemento específico** [aluminio] de esa categoría genérica” (ídem.).
- “Si a un mismo elemento se le asigna **nombres distintos** pero sus **características técnicas son las mismas**, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas” (CAN y otros, 2004, p. 64).
- “Para una reivindicación de producto deben considerarse las características físicas (...)” (OEPM, s.f, p. 14).
- “El examinador debe ser riguroso al establecer lo que se deriva directa e inequívocamente de los dibujos” (ídem.).
- “Si algo es equivalente a lo reivindicado claramente no es lo mismo. El uso de equivalentes concierne a la actividad inventiva, no a la novedad” (ídem.).

---

<sup>8</sup>

<sup>9</sup>

Siguiendo la doctrina española liderada por Gómez Segade y Fernández Novoa

Similar consideración establece la OMPI con la diferencia de que el apartado b) del Tribunal esta contenido en el apartado iii) (fecha de publicación), a saber: “...i) evaluar los elementos de la invención reivindicada; ii) determinar si un documento en estudio forma parte del “estado de la técnica(...); iii) decidir si el documento, en la fecha de su publicación, divulgaba explícita o intrínsecamente para el experto en la materia, en combinación, todas los elementos o etapas de la invención reivindicada” (2004a, apartado 12.03, pp.122-123).

- “El **estado de la técnica** **debe ser apto** para resolver el **mismo problema** que la solicitud. Ej.: un “gancho para grúa” no puede anular la novedad de un “gancho para pescar”” (Vera, 2010, p. 7) (resaltado en rojo es de Vera)

### 1.1.3. Estado de la técnica

- (...) No existe ningún tipo de restricción [para definir el ámbito del estado de la técnica según la definición] en cuanto al **lugar**, el **idioma** o las **modalidades de comunicación** al público de la información correspondiente contenida en la divulgación escrita (incluyendo una divulgación escrita expuesta en un sitio Internet o en una base de datos en línea). Tampoco se estipula límite alguno de **antigüedad** para un documento del estado de la técnica (tanto si tiene 100 años como si ha sido publicado el día anterior a la “fecha pertinente”), siempre que ese documento haya sido comunicado al **público antes de la “fecha pertinente (...)**. (OMPI, 2004a, ap. 11.01, p. 115)
- “(...) Cuando el **solicitante** reconoce que ciertos elementos eran conocidos, el **objeto** así **mencionado** (por ejemplo, un dibujo de una solicitud internacional designado como “estado de la técnica”) **podría formar parte del estado de la técnica**” (ídem.).
- Una divulgación escrita, es decir, un documento, debe considerarse a disposición del público si, en la fecha pertinente (...), el público tenía la **posibilidad de acceder al contenido del documento**, y de tomar posesión de él, y **no existía ninguna prohibición de confidencialidad** que limitara el uso o la difusión de los conocimientos obtenidos a través del mismo (...). (ibídem, apartado 11.12, p. 118)
- (...) Cuando el **documento no indica la fecha específica** en la que se ha puesto a disposición del público, sino únicamente el mes o el año, se supone que el contenido del documento se ha puesto a disposición del público **el último día, respectivamente, de ese mes o ese año**, salvo prueba en contrario. (ídem.)
- Las cuestiones de la novedad y de la actividad inventiva deben ser consideradas en relación con **cada reivindicación** (o parte de una reivindicación cuando esta última especifica una serie de variantes) y el estado de la técnica en relación con una reivindicación, o con parte de una reivindicación, **podría incluir materia que no puede citarse contra otra reivindicación**, o parte de una reivindicación, porque esta última tiene una fecha pertinente anterior (...). (ibídem, apartado 11.25, p.121)
- (...) Debe examinarse el estado de la técnica sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. **La enseñanza o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada debe proceder del estado de la técnica** o de los conocimientos generales del experto en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante (...). (ibídem, apartado 13.15, p.133)
- [C]onviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como **parámetro de referencia** el “**estado de la técnica**”, en el primero, se coteja la invención con las “anterioridades” existentes dentro de aquella, **cada uno (sic) por separado**, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del **conocimiento general** que él tiene **sobre el estado de la técnica** y realizar el **cotejo comparativo** con su **apreciación de conjunto**,

determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención. (Proceso 12-IP-1998, 1999, p. 10)

- El estado de la técnica **más próximo**
  - **Un único documento.**
  - El que tenga **más características en común** con la invención de la solicitud
    - debe pertenecer al mismo **campo técnico**, u otro íntimamente relacionado
    - el mismo **propósito o uso**
    - el **problema o las propiedades relevantes** deben coincidir
    - el experto en la materia lo habría elegido como **punto de partida**
  - Varios documentos igualmente relevantes: normalmente se evaluará la **actividad inventiva respecto a cada uno**<sup>10</sup> (OEPM, s.f, p. 23)

#### 1.1.4. Actividad inventiva

- “[N]o se puede derivar de manera obvia [del estado de la técnica], en otras palabras **no puede ser evidente para un técnico en la materia**, la solución que se propone en esa solicitud de patente” (OMPI, 2004b, apartado 12, p. 4).
- [E]l **nivel inventivo** se configura en consideración de dos elementos:
  - a) el **estado de la técnica** y,
  - b) la **persona experta en la técnica** en cuestión.

“El *estado de la técnica* es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho **públicos antes** de la fecha de **presentación** de la patente,  
El *experto en la técnica* es una figura **ficticia** a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona **normalmente versada** en el **ámbito tecnológico** a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es **más elevado** en comparación con el nivel de conocimientos del **público** en general, pero **no excede** lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de **conocimientos medios**, pero **no especializados**”. (Zuccherino en Proceso 15-IP-2004, 2004, p. 23)
- Se reconoce que hay invento cuando se utilizan **medios ya conocidos**, pero **combinados por primera vez** en forma tal, que de su combinación deriva un **resultado distinto** del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas... También existe la posibilidad de que el **resultado sea conocido**, pero se llegue a él a través de **nuevos medios**. El titular de una patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga el mismo resultado por medios distintos. (ídem.)
- (...) El término “**evidente**” significa que algo no va más allá del progreso normal de la tecnología sino que **se deduce simple o lógicamente del estado de la técnica**, es decir, que no supone el ejercicio de alguna habilidad o capacidad más allá de la que se espera de un experto en la materia. (OMPI, 2004a, apartado 13.03, p. 126)
- [D]ebería eliminarse ... la existencia de una actividad inventiva:
  - i) La enseñanza de un **documento anterior es incompleta** respecto de la invención reivindicada en su conjunto y al menos uno de los medios posibles para **cubrir esa**

<sup>10</sup>

Vera (2010) cuando se refiere al caso de cuando existan varios documentos puntualiza: “Varios documentos: distintos enfoques y optar por el más convincente” (p. 14)



**laguna podría ocurrírsele natural o fácilmente al experto en la materia**, dando como resultado la invención reivindicada.

*Ejemplo:* La invención reivindicada se refiere a una estructura de edificio realizada con aluminio. Un documento anterior expone la misma estructura y afirma que es de material ligero, pero sin mencionar el uso del aluminio. El aluminio es un material ligero cuya utilización en la construcción es bien conocida en la técnica” (ibídem apartado 13.14 a), p. 130)

- [D]ebería eliminarse ... la existencia de una actividad inventiva:
  - ii) La invención reivindicada difiere del estado de la técnica simplemente en el **uso de equivalentes** (mecánicos, eléctricos o químicos) bien conocidos y que tienen la **misma finalidad**, siendo **reconocida** esta equivalencia en el estado de la técnica”... *Ejemplo:* La invención reivindicada se refiere a una combinación de bomba-motor que difiere de una combinación conocida de bomba-motor por el hecho únicamente de que el motor es hidráulico en lugar de ser un motor eléctrico. (ídem.)
- “[D]ebería eliminarse (...) la existencia de una actividad inventiva:
  - iii) La invención reivindicada consiste simplemente en el uso de un **material** ya **conocido** que emplea que **emplea** las **propiedades conocidas** de dicho material” (ídem.).
- [D]ebería eliminarse (...) la existencia de una actividad inventiva:
  - iv) La invención reivindicada consiste en la **sustitución**, en un dispositivo conocido, de un material recientemente desarrollado, cuyas propiedades lo hacen claramente apropiado para ese uso (**sustitución análoga**).  
*Ejemplo:* Un cable eléctrico comprende una vaina de polietileno encolada a un apantallado metálico por medio de un adhesivo. La invención reivindicada reside en el uso de un adhesivo concreto, recién desarrollado, que se sabe que es adecuado para el encolado entre polímero y metal. (ídem.)
- [P]ara que la invención sea obvia no es necesario que la comparación se establezca con anterioridades iguales, sino que basta con que las anterioridades, en su conjunto, suministren suficientes enseñanzas técnicas como para poder **deducir** que, a partir de ellas, el experto en la materia **hubiera podido** alcanzar la misma solución **sin esfuerzo** inventivo. (Audiencia Provincial Madrid Sentencia No 392/2012, 2012, p. 8).
- [L]a aplicación inventiva debe **acotarse al sector del mercado al que pertenece el objeto** y no a toda la industria. Imaginemos, por un momento, el sistema de envase y aplicación de barra de labios, propio del sector cosmética, empleado en el sector alimentación, concretamente a una mantequilla, de manera que aportase una ventaja técnica relativa al uso, a la hora de extender el producto sobre cualquier tipo de base comestible. Pues bien, **algo tan obvio** como el sistema que utiliza una barra de labios, **aplicado a otro sector, podría poseer novedad y actividad inventiva**, toda vez que, aunque parezca evidente, alguien debe sentarse a pensar qué ventajas podría aportar al producto presentarlo con una forma determinada. (SAP No 00066/2012, 2012, p. 9)
- No constituye una invención:
 

**Combinación evidente de características que no representa una actividad inventiva:**  
 La invención reivindicada consiste **simplemente** en la **yuxtaposición** o **asociación** de dispositivos o procesos **conocidos** que funcionan de manera normal y no producen **ninguna interrelación** de funcionamiento no evidente.

*Ejemplo:* Una máquina para producir salchichas consta de una máquina de picar carne conocida y una máquina conocida de relleno dispuestas una a continuación de otra. (OMPI, 2004a, apartado 13.14 c), p.131).

- No representa una actividad inventiva:

*“Selección o elección evidente entre una serie de posibilidades conocidas (...)”*

(OMPI, 2004a, apartado 13.14 e), p. 131)

- **Combinación no evidente de características que representa, por consiguiente, una actividad inventiva:**

Las características combinadas se apoyan mutuamente en sus efectos, hasta el punto de que se obtiene un **nuevo resultado técnico**. Es **irrelevante** el hecho de que **cada característica individual sea total o parcialmente conocida** por sí misma. (ibídem, apartado 13.14 d), p.131)

- **Eliminación de un prejuicio técnico:**

Por regla general, existe actividad inventiva si el **estado de la técnica lleva a un experto en la materia lejos** del procedimiento propuesto por la invención reivindicada. Esto se aplica, en particular, cuando al experto en la materia **no se le ocurriría** la realización de experimentos para determinar si son alternativas al medio conocido de eliminar un obstáculo técnico real o imaginado.

*Ejemplo:* Una vez esterilizadas, las bebidas que contienen dióxido de carbono se embotellan en botellas esterilizadas mientras están calientes. La opinión general es que, inmediatamente después de retirada la botella del dispositivo de relleno, la bebida embotellada debe ser protegida inmediatamente del aire exterior, a fin de impedir la salida a chorro de la bebida embotellada. Un procedimiento que incluyera los mismos pasos, pero en el que no sería necesario tomar precauciones para proteger la bebida del aire exterior (porque, de hecho, no se necesita ninguna) podría representar, pues, una actividad inventiva. (ibídem, ap. 13.14 g), p. 133)

- Indicadores a favor de la actividad inventiva:
  - Una necesidad **largamente sentida**
  - **Superación** de un **perjuicio técnico** existente
  - Existencia de alternativas equivalentes, pero con sólo **una materialización particularmente exitosa**
  - Un efecto técnico **sorprendente**
  - Una nueva propiedad que **no ha sido** aún detectada
  - **Eliminación** de un proceso de una etapa hasta ahora considerada **necesaria sin efecto perjudicial** para el producto final. (OEPM, s.f, p. 28).
- Si, por ejemplo, se demuestra que una invención reivindicada tiene **un valor técnico considerable** y, particularmente, si proporciona una **ventaja técnica que es nueva y sorprendente**, y esto puede relacionarse de manera convincente con una o más de las características incluidas en la reivindicación que define la invención, el examinador debería dudar en plantear una decisión negativa en el sentido de que dicha reivindicación carece de actividad inventiva. Lo mismo es aplicable cuando la invención reivindicada **resuelve un problema técnico que los especialistas de la técnica han estado intentando resolver desde mucho tiempo atrás**, o que por



cualquier otra razón atiende una **necesidad sentida desde hace mucho tiempo o supera un prejuicio científico**. (OMPI, 2004a, apartado 13.17, p. 134).

- **El éxito comercial** por sí solo **no debe considerarse** como indicación de **existencia de actividad inventiva**, pero la prueba de un éxito comercial inmediato, junto con los indicios de un deseo mantenido desde hace mucho tiempo serían pertinentes, a condición de que el examinador pudiera **comprobar a su satisfacción que el éxito se deriva de las características técnicas de la invención reivindicada**, y no de otras influencias (por ejemplo, técnicas de venta o publicidad) y que su alcance corresponde al de la invención reivindicada. (ibídem, ap. 13.18, p. 134).
- “[C]onsiderar en la determinación del ámbito de protección de una patente aquellos elementos que son equivalentes a los que se mencionan en las reivindicaciones” (Revisión del Tratado Europeo sobre Patentes, Múnich 29.XI.2000 en Van Weelzel, 2013, p. 279).
- [E]quivalencia cuando:
  - el artefacto que **se aparta de la literalidad** de la reivindicación resuelve el **problema que dio lugar a la invención** sirviéndose de **medios** que **surten** los mismos efectos;
  - el especialista **podía encontrar**, gracias a **sus conocimientos** especializados, esos **medios** que surten los mismos efectos;
  - el especialista basa hasta tal punto sus consideraciones anteriores en el sentido de la reivindicación, que él mismo, conociendo ese sentido, **pudo considerar los medios diversos** que usa el aparato modificado **como medios equivalentes** para realización de ese sentido. (Tribunal Federal Alemán en Van Weelzel, 2013, p. 179)
- (...) Las consideraciones fundamentales que permiten establecer la actividad inventiva (no evidencia) son las siguientes:
  - i) la invención reivindicada debe ser considerada como un todo;
  - ii) los documentos de referencia deben ser considerados como un todo y el experto en la materia debe ser motivado o alentado a combinar la enseñanza de esos documentos de forma que conduzca al objeto reivindicado con una esperanza o una probabilidad razonable de éxito; y
  - iii) los documentos de referencia deben ser examinados sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. (OMPI, 2004a, ap. 13.03, p. 126)
- Para establecer la actividad inventiva (no evidencia), generalmente conviene considerar la invención reivindicada en su conjunto. Cuando se determinan las diferencias entre el estado de la técnica y las reivindicaciones, la cuestión que se plantea no es la de si esas diferencias serían evidentes por sí solas, sino si la invención reivindicada en su conjunto habría sido evidente. Así, no sería correcto como regla general, en el caso de una reivindicación de combinación, argumentar que las características separadas de la combinación, tomadas por sí solas, son conocidas o evidentes y que, “en consecuencia”, es evidente la totalidad del objeto reivindicado. La única excepción a esta regla se da cuando no existe relación funcional entre las características de la combinación, es decir, cuando la reivindicación se limita a una mera **yuxtaposición de características** y **no se refiere a una auténtica combinación** (...). (ibídem, apartado 13.05, p. 127)

- La **apreciación de la actividad inventiva** (no evidencia) deberá basarse en las consideraciones siguientes:
  - i) la determinación del **alcance de la invención** reivindicada;
  - ii) la determinación del **alcance** del elemento o de los elementos pertinentes **del estado de la técnica**;
  - iii) la **definición** dada a “**experto en la materia**” en ese caso concreto;
  - iv) la **identificación** de las **diferencias y similitudes** entre el **elemento** o los elementos pertinentes del **estado de la técnica** y la **invención reivindicada**; y
  - v) la **apreciación** de la medida en la que la **invención reivindicada** en su conjunto habría sido **evidente para un experto** en la materia **a la luz** del elemento o de los elementos pertinentes del **estado de la técnica** y de los conocimientos generales del experto en la materia. (OMPI, 2004a, ap.13.08, pp.127-128)
- Indicadores de obviedad (contra la actividad inventiva)
  - El resultado obtenido podría ser previsto por el experto.
  - El estado de la técnica dirigía al experto a adoptar inevitablemente una determinada solución.
  - La única diferencia entre la invención y el estado de la técnica radica en la implementación de **equivalentes bien conocidos**
 (...)
  - Lo esencial de la invención es la aplicación de un producto o proceso conocido a una situación análoga
  - La invención proporciona sólo una **agregación de los efectos de características conocidas**, sin ningún efecto particular consecuencia de una combinación funcional de las características. (OEPM, s.f, p. 29)
- ¿El experto en la materia...?
  - c) Combinación de documentos
    - Se permite **combinar documentos** (al contrario que para la novedad), **pero** puede usarse **un** solo documento.
    - ¿Existe un segundo documento que pertenece al mismo campo técnico o similar?;
    - ¿Describe este segundo documento las características técnicas que le faltan al documento del estado de la técnica más próximo?;
    - ¿Resuelve el problema técnico objetivo?;
    - ¿**Existe un vínculo razonable o posibilidad para su combinación**? (Vera, 2010, p.21)
- [U]na invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita **algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos** en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el **invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado**. (Proceso 88-IP-2005, 2005, p. 21)
- [E]l inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, **sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo** constituye “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención constituye un “paso” más allá de lo existente. (Gómez Segada en Proceso 12-IP-98, 1999, p. 10)

- Se podría **diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación**. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que **se genera uno nuevo con propiedades distintas**, de tal manera que el **nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación** sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando **los elementos se mantienen intactos** en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, **son claramente distinguibles unos de otros**, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos. (Teodora Zamudio en Proceso 198-IP-2006, pp 38-39)
- La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos **no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio**, pues **la invención puede estar en la relación** (carácter técnico) **entre ellos**. La excepción a esta regla es el caso de **yuxtaposición** en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. (Secretaría General de la Comunidad Andinas y otros, 2004, p. 78)
- “Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, **será inventiva** si existe un **efecto inesperado**. Si el efecto reduce a la suma de los efectos de A y B, **no habrá nivel inventivo**” (ídem.).
- [E]l examinador debe plantearse las siguientes preguntas:
  - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia **en condiciones de plantearse** el problema?;
  - ¿de **resolverse en la forma** en que se reivindica?; y
  - ¿de **prever** el resultado?
 Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. (ídem.)
- Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y/o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de **combinación de elementos conocidos** para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, **se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas**, tienen altura inventiva y aplicación industrial. (Proceso 38-IP-2012, 2012, p. 20, conclusión 5)
- Para determinar la protección de un modelo de utilidad se debe hacer las siguientes preguntas:
  - ¿La innovación utilitaria es la misma en cada caso?
  - El cambio de conformación, diseño, disposición de elementos ¿es sustancialmente equivalente en cada caso? Lo importante no es cómo se vea el objeto, sino **la forma en que el cambio actúa para agregar la ventaja técnica al producto**. (Proceso 160-IP-2007, 2008, p. 18)
- [E]l modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un **perfeccionamiento técnico** que se traduce en una **mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso** en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana. (43-IP-2001, 2001, p. 15)
- “[U]na solución a un problema **no es inventiva** cuando es el resultado del **desarrollo del estado de la técnica por parte del experto en la materia**” (AIPPI, p. 23)

- Para determinar si es evidente que es necesario combinar dos o más documentos diferentes, el examinador deberá considerar lo siguiente:
  - i) si la **naturaleza y el contenido de los documentos son tales que hacen probable o improbable la combinación** de esos documentos para el experto en la materia;
  - ii) si los documentos **proceden** de campos técnicos **similares o cercanos** y, si éste no fuera el caso, si presentan una **relación suficiente con el problema** particular de que trata la invención. (OMPI, 2004a, ap. 13.12, p. 129)
- **La combinación, el reemplazo o la modificación** de las enseñanzas de uno o varios elementos del estado de la técnica sólo puede conducir a la falta de actividad inventiva (carácter evidente) si un experto en la materia habría sido **motivado razonablemente por el estado de la técnica o por sus conocimientos generales propios a proceder a esa combinación**, ese reemplazo o esa modificación. A la inversa, cuando no cabe esperar que el experto en la materia llegue a tal combinación, estaría cumplida la condición de actividad inventiva (no evidencia), incluso si cada elemento, aisladamente, habría sido evidente (...). (OMPI, 2004a, ap. 13.13, p. 129)
- El modelo de utilidad implica
 

(...) soluciones técnicas modestas; muchas veces incluso de soluciones que no son sin mas obvias; que exigen una **cierta dosis de ingenio e imaginación; que estriban en detalles, en alterar la disposición de los elementos de que normalmente esta dotado ya el objeto o en modificar su forma corriente y adicionarle un rasgo nuevo**; de modo que tales innovaciones incrementen la utilidad de ese objeto, que así resulte **más manejable o de empleo más ventajoso y sencillo , o proporciona efectos útiles que antes no tenía** (...) (Baylos, 1978, p. 792)
- Para determinar el estado de la técnica pertinente a la hora de evaluar la actividad inventiva “la invención reivindicada debe ser considerada como un todo, es decir, se deben considerar **el objeto de la invención, el problema técnico planteado y la solución propuesta** de forma global y no las características técnicas individuales de forma aislada” (OEPM, 2006, p. 153)

#### 1.1.5. Experto en la materia

- Al mencionado Experto se le atribuyen las siguientes cualidades:
  - Se trata de una persona **ficticia**, (...)
  - Tiene el **conocimiento** de todo lo que se ha **hecho público en la técnica a la fecha inmediatamente anterior** al depósito de la solicitud.
  - Tiene las **competencias normales** de un profesional del arte o ciencia en cuestión.
  - Si bien no realiza ninguna actividad inventiva, tiene la **creatividad ordinaria** esperable a toda persona versada en la materia, (...) (INAPI, 2009, p. 5)
- “[E]l experto **es un práctico** sin capacidad inventiva”, el cual “se sitúa en un estadio inferior al del inventor, sin su capacidad para producir un invento, pero con un conjunto de **habilidades muy similares** y con un **acceso ilimitado a la información**”. (Roy Pérez en AIPPI, s.f, p. 3)
- “(...) El experto en la materia no es el mejor técnico, ni tampoco el peor, es una persona con **conocimientos suficientes en el respectivo campo**: un zapatero si la invención se

refiere a zapatos, un químico si la invención concierne al campo de la química, etc.” (Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, citado en PROCESO 12-IP-98, 1999, p. 10)

- “[P]ara un experto en la materia (...) Se considera **CGK**<sup>11</sup>:
  - manuales y literatura básica,
  - enciclopedias y obras de referencias generales,
  - bases de datos específicas de usos común en ese ámbito de la técnica”. (Miralles, S. y Molina, E., 2012, p. 33)
- Como conocimiento general [del experto en la materia] se puede considerar la información contenida en **monografías, diccionarios, libros de texto, etc.**, sobre el tema en cuestión. Como **excepción** también puede considerarse la información contenida en **publicaciones científicas o de patentes**, especialmente si la invención recae en un campo de la investigación que se tan nuevo que el conocimiento técnico pertinente no esta todavía disponible en libros de texto. (OEPM, 2006, p. 116)
- [A]unque reconoce que el *test* apropiado para saber si existe equivalencia consiste en comprobar una “**triple identidad**” en lo sustancial –los artefactos deben realizar sustancialmente la misma **función** de sustancialmente la misma **manera**, alcanzando un **resultado** sustancialmente idéntico–, señala en términos enfáticos que el análisis de la equivalencia no es algo mecánico, sino que debe hacerse ponderando el contexto de la patente, el arte previo y las circunstancias particulares del caso (...). (van Weezel, 2013, p. 178)
- [R]esulta **irrelevante la comparación de las características de forma** efectuadas entre los cepillos dentales en conflicto (tales como la ubicación o dimensión del área de las cerdas coloreadas), ya que el **punto sustancial a determinar** es si las emplazadas han utilizado un cepillo que tiene la **misma aplicación** y proporciona la **misma ventaja o utilidad técnica** al producto que el modelo de utilidad patentado y si se proporciona dicha ventaja o utilidad técnica por un **medio similar**. (Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi en la Resolución No 915- 2001/TPI-INDECOPI, p. 22)
- El **equivalente sustancial** de una cosa, en el sentido del derecho de patentes, es lo **mismo** que esa cosa; de tal manera que si dos artefactos realizan el mismo trabajo de sustancialmente el mismo modo, y alcanzan así sustancialmente el mismo resultado, ambos son lo mismo, aunque se diferencien en el nombre, la forma o la apariencia. (Union Paper-Bag Machine Co. v. Murphy en Alex van Weezel, 2013, p. 181)

#### 1.1.6. Aplicación industrial

- (...) Una invención se considerará susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en **cualquier tipo de industria o actividad productiva**. A estos efectos la industria se entenderá en **sentido amplio** e incluirá, entre otros, la artesanía, la agricultura, la ganadería, la manufacturera, la construcción, la minería, la pesca y los servicios. (OMPI, 2004b, ap. 13, p. 4)
- La invención cuya protección se solicita se considera susceptible de aplicación industrial si, conforme a su naturaleza, **puede ser producida o utilizada** (en el sentido

<sup>11</sup>

Siglas que responden al término en inglés de “Common General Knowledge”

tecnológico) en cualquier tipo de industria. Una Administración internacional puede estimar que la expresión “susceptible de aplicación industrial” es **sinónimo del término “utilidad”** (...). (OMPI, 2004a, ap. 14.01, p. 137)

- El término “industria” deberá entenderse en su sentido más amplio, como en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. El término “industria” incluye, pues, **cualquier actividad física de carácter técnico**, esto es, una actividad que pertenece a las **técnicas útiles o prácticas**, en oposición a las bellas artes o artes estéticas. Esto no implica necesariamente el uso de una máquina o la fabricación de un artículo, y podría cubrir un procedimiento para dispersar la niebla, o un proceso para convertir la energía de una forma en otra. (ibídem, apartado 14.02, p. 137)
- [U]na invención que manifiestamente **no puede funcionar** [por ejemplo] en virtud de **leyes naturales bien establecidas**, no satisface ni la condición de aplicación industrial ni la de utilidad. En la medida en que no funcione, se considera que una invención de ese tipo no tendría **ninguna aplicación en la industria** o no sería de **ninguna utilidad**. (ibídem, apartado 14.03, p. 137)
- Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que **puedan ser llevadas a la práctica**. (Proceso 33-IP-2013, 2013, p. 21)
- Con este requisito, se pretende que la actividad inventiva del ser humano tenga por objeto una actuación del hombre sobre la naturaleza, destacando el proceso industrial y de avance tecnológico cuyos beneficios económicos se obtendrán para quienes los exploten, obedeciendo a que una idea para el obrar humano **sólo es útil si se puede poner en práctica**. (Proceso 12-IP-98, 1999, p. 10)
- Cuando la norma se refiere a susceptibilidad de aplicación industrial se esta poniendo de relieve que no es preciso que la invención tenga carácter industrial en su conjunto (...), sólo se requiere que la aplicación tenga carácter industrial, no exigiéndose que lo tenga su objeto o resultado. (Manuel Pachón, Zoraida Sánchez, citado en Proceso 11-IP-95, 1998, p. 19)

#### 1.1.7. Característica o función técnica

- ““Funcionalidad” es decir **funcionalidad técnica** que también se puede describir como una **característica útil** o un **atributo** del desempeño de una invención una tecnología o un producto” (IP P , referencia 1-2) (resaltado en rojo por KIPO y otros)
- [L]a funcionalidad técnica de un producto se refiere a su **capacidad de realizar un proceso, una tarea o una actividad con utilidad práctica. Por ejemplo para brindar mayor comodidad o seguridad al usuario o ser más fácil de digerir, o ser superior a otros productos en términos de facilidad de eliminación, mantenimiento, reparación, almacenamiento, transporte o utilización.** (ídem.). (resaltado en rojo por KIPO y otros)
- “(...) El hecho de que el **nombre** con que se designe al elemento sea **distinto no es significativo** si la **característica técnica es la misma**” (EOI, 2013).
- “[L]as características de **apariencia** de un producto **dictadas exclusivamente por su**



**función técnica** o, lo que es lo mismo, las características de forma de un producto que sean **técnicamente necesarias**”. (Otero, 2006, p. 128)

- “[S]i una **creación de forma** que cumple una función técnica, (...) **no pudiera ser separada** (del efecto técnico producido), la protección adecuada sería por medio de la figura del **modelo de utilidad**” (Proceso Dec 122-IP-2012, 2013, p 23).
- [D]os son los principales criterios que se pueden utilizar para determinar la **separabilidad** entre la **forma** y la **función**, a saber:
  - ***El criterio de la multiplicidad de formas.*** Según este criterio, existe una disociación (separabilidad) entre la forma del objeto y el resultado industrial, si un objeto puede adoptar múltiples formas sin dejar de producir por ello el mismo resultado técnico. En otras palabras, cuando es posible obtener el mismo resultado utilizando diversas formas, estas formas son independientes –es decir, separables- del resultado técnico alcanzado.
  - ***El criterio de la incidencia de la variación de la forma de un objeto sobre el resultado por éste producido.*** Según este criterio, una forma ha sido concebida en razón de su carácter utilitario y es inseparable, cuando modificando la forma se cambia el resultado producido por la misma. En cambio, una forma es separable del efecto técnico producido por la misma, si al variar esta forma no se modifica la función que cumple el correspondiente objeto. Existirá pues separabilidad entre la forma y el resultado técnico cuando variando la forma permanece inalterable el resultado técnico producido. (Otero, 2006, p. 129)

#### 1.1.8.Descripción

- La normativa comunitaria [andina] contempla que se efectúe una descripción de la invención, el cual es un **requisito de forma** que no puede ser omitido en la solicitud porque es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir **información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención**. Asimismo, la descripción constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente. (Proceso 119-IP-2012, 2013, p. 10)
- “Preferentemente debería estar **ilustrada con ejemplos** que expliquen como se explota o se realiza la invención en la práctica de manera que cualquier persona experta en la materia **pueda hacer lo mismo sin necesidad de una experimentación excesiva**” (KIPO y otros, 2007, p. 7). (resaltado en rojo por KIPO y otros)
- En el caso de que el motivo de oposición a la concesión de la patente sea la insuficiencia de la descripción, el examinador debe incluir la objeción formulada por el oponente en el examen previo, para que el solicitante alegue y/o demuestre no sólo que **la invención se puede llevar a la práctica basándose únicamente en los datos expuestos en la solicitud de patente sino que cada vez que se ejecuta se alcanza el efecto técnico pretendido**. (OEPM, 2006, p. 114)
- La descripción debe incluir sólo aquellos detalles que sean realmente necesarios para la comprensión y la ilustración de invención. **La redacción de la descripción se hace para expertos en el campo determinado de la técnica** y no para el hombre de la calle,

por lo que no debe repetirse la explicación detallada de técnicas convencionales y habituales que para el experto técnico suelen ser innecesarias. (ibídem, p. 116)

- “La descripción se debe redactar en la forma más **concisa** y **clara** posible, **sin repeticiones** inútiles y en **congruencia** con las reivindicaciones (...)” (OEPM, 2012a, p. 17)
- (...) En la misma [descripción] **se indicarán** los siguientes datos<sup>12</sup>, preferentemente en el orden indicado:
  - **Título** de la invención, tal como fue redactado en la instancia.
  - Indicación del **sector de la técnica** en el que se encuadra la invención.
  - Indicación del **estado de la técnica**, es decir, aquellos antecedentes de la invención conocidos por el solicitante.
  - **Explicación** de la invención de una manera clara y completa de forma que un experto en la materia pueda llevarla a la práctica, que permita una comprensión del problema técnico planteado así como la solución al mismo, indicando las ventajas de la invención con relación al estado de la técnica anterior.
  - **Descripción de los dibujos**, si los hubiera.
  - **Exposición detallada de**, al menos, **un modo de realización** de la invención.
  - Indicación de la manera en que la invención es susceptible de **aplicación industrial**, a no ser que ésta se derive de manera evidente de la naturaleza de la invención o de la explicación de la misma. (ídem.) (destacado en negrita por la OEPM)
- El requisito de “descripción suficiente” significa que un **experto** en la materia debe **poder realizar y usar la invención remitiéndose exclusivamente al contenido de la solicitud de patente**. Este requisito debe ser cumplido en la fecha de presentación de la solicitud. Una solicitud que no cumpla con ese requisito en la fecha de presentación, no podrá cumplirlo mediante la aplicación de innovaciones tecnológicas posteriores. (OMPI, 2005, p. 41)
- Si el agente emplea un **término muy abstracto en las reivindicaciones**, debería considerar la posibilidad de **usarlo** en la **descripción detallada**, pero de manera que vincule el término abstracto con una realización específica de la invención. Por ejemplo, si en las reivindicaciones se utiliza el término “dispositivo de advertencia” para la bocina de un automóvil, en la memoria se podría decir: “Un ejemplo de dispositivo de advertencia 102<sup>13</sup> es una bocina de automóvil, aunque se podrían usar otros sin que ello atente al espíritu de la invención”, o “Una bocina para automóvil 102 constituye un dispositivo de advertencia. Se pueden utilizar otros dispositivos de advertencia diferentes sin apartarse del espíritu de la invención”. (OMPI, 2005, p. 39)
- [L]a sección de descripción detallada **no puede** ser objeto de **modificaciones de fondo** una vez presentada la solicitud. Por lo tanto, el agente debe asegurarse de que la solicitud de patente: 1) **refleje el material** de divulgación **suministrado** por los inventores; 2) proporcione **suficiente información** para permitir que un experto en la materia pueda reproducir la invención; y 3) suministre **suficiente detalle** para poder reducir el alcance de las reivindicaciones durante la tramitación y **eludir el antecedente más próximo** del estado de la técnica. (ídem.)

<sup>12</sup>

Datos similares están contemplados en el artículo 28 de la Decisión 486

<sup>13</sup>

“En este ejemplo “102” es el número de referencia de una pieza según consta en uno o varios dibujos de la solicitud (por ejemplo, la Fig. 1) y puede ser usada para representar el dispositivo de advertencia 102. Los esquemas de números de referencia para solicitudes de patente se analizarán en detalle más adelante” (nota No 50, p. 141)



- “La **terminología** utilizada en el conjunto de la solicitud ha de ser **uniforme**. Así cada elemento de la invención ha de ser identificado siempre por el mismo término”. (OEPM, 2012a, p. 16)
- “El objetivo es encontrar un modo de **describir** la invención en **términos técnicos** (...) Por consiguiente deben evitarse las características subjetivas, vagas o estéticas.” (Academia europea de patentes, 2009, p. 258)

#### 1.1.9. Reivindicación

- “Las reivindicaciones definen **el alcance de la protección jurídica**. En los litigios sobre patentes, la **interpretación de las reivindicaciones** es el primer paso para **determinar** si la patente **es válida** y si **hubo una infracción**” (KIPO y otros, 2006, p. 7). (resaltado en rojo por KIPO y otros)
- En las reivindicaciones de patente está bien establecido que una entidad o producto puede definirse usando elementos de ***tipo estructural*** (que definen lo que es, p.ej.: tornillo, (...), de ***tipo funcional*** (que define lo que hace, p.ej.: medios de sujeción, agente reductor, grupo protector) y de ***tipo intencional*** (que define el propósito o intención que tiene, y suelen ir precedidos por la preposición *para*) (Segura, 2002, p. 467). (cursiva por Segura)
- (...) Las características técnicas de la parte caracterizadora eran, o bien totalmente desconocidas, o bien desconocidas en combinación con las del preámbulo. Pero no hay duda de que es la **combinación de todas las características técnicas** del preámbulo y todas las características técnicas de la parte caracterizadora **lo que define el objeto que se desea proteger** con la reivindicación. (ibídem, p. 466)
- No se le permite cambiar la invención objeto de su solicitud, si bien se le permite **modificar el texto de las reivindicaciones para que se adapte con mayor precisión a su invención**. Su invención es lo que ha descrito en la descripción y en los dibujos. (Academia Europea de Patentes, 2009, p. 251)
- “[U]na vez que ha presentado una solicitud de patentes no puede simplemente cambiarla como desee. Por ejemplo **no puede introducir elementos completamente nuevos**. Por el contrario, cada **cambio** debe estar **respaldado** por la documentación **inicialmente** presentada (...)” (ibídem, p. 253).
- “Una función importante de la **descripción** y de los **dibujos** durante el proceso de solicitud de patente es **apoyar posibles modificaciones** de las reivindicaciones de patente (...)” (ibídem, p. 253)
- “La **reivindicación principal** cubre su invención en **términos generales**. Las reivindicaciones **dependientes** describen **cómo piensa** que se **materializará**

específicamente la invención (...) uno de los numerosos **modos** protegidos de **poner la invención en práctica**” (ibídem, p. 249)

- “Cuando resulte apropiado las reivindicaciones contendrán un preámbulo que incluirá las **características conocidas** de la técnica anterior, así como una **parte de caracterización**, precedida de la expresión “caracterizada por”, que especificará las características para las que se solicite la protección” (ibídem, p. 282).
- Para determinar el objeto de la invención deben analizarse las características técnicas de la parte caracterizante, relacionándolas naturalmente con las características contenidas en el **preámbulo** en cuanto que **introducen y contextualizan la parte caracterizante**, que **determina cuáles son las características novedosas de la invención y el concreto y preciso alcance** de protección de la misma, es decir, la extensión y límites de la protección al derecho protegido por la patente o el modelo. Por tanto, solamente si la solución técnica incorporada por la parte demandada a sus productos se encuentra incluida en la parte caracterizante de las reivindicaciones puede considerarse que ha sido infringido el derecho de patente de la actora. (SAP No 226/2011, 2011, p. 5)
- (...) Las reivindicaciones que recaen sobre una **entidad física** [producto] confieren una **protección “absoluta”**, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (...). (Jovani Carmen Salvador en Proceso 33-IP-2013, 2013, p. 22)
- La primera cláusula, llamada reivindicación independiente, tiene un significado diferente al de las siguientes. Siempre la cláusula No 1 debe contener **toda la esencia del invento**, es decir, con la sola lectura de esta cláusula deberá ser posible reconstruir el producto, aparato o procedimiento. Las demás cláusulas, llamadas reivindicaciones dependientes, tienen por objetivo **delimitar** algunos aspectos puntuales de la invención o **dar alternativas** de éste, de modo que amparen realizaciones diferentes dentro de la misma concepción inventiva. (INAPI, s.f, p. 9)
- [S]i la realización controvertida **no infringe una reivindicación dependiente**, tampoco **puede infringir**, por definición, **las reivindicaciones que de ella dependen**. Y la razón es obvia: teniendo en cuenta que los elementos de la independiente se incluyen en su totalidad en la dependiente, el hecho de que se haya valorado que la **realización cuestionada no reproduce todos y cada uno de los elementos de la primera** hace que **ese mismo juicio deba recaer necesariamente respecto de la segunda**, y ello aún en la hipótesis de que la realización reprodujese todos y cada uno de los elementos peculiares o propios de la reivindicación dependiente (los no incluidos en la independiente) (...). (SAP No 252/2013, p. 6)
- **Error [de valoración del perito]** consistente en desarrollar una “...**consideración expansiva de la interpretación de las reivindicaciones**, en la que se llega a dar más importancia a lo que no está excluido que a lo que está incluido en (ellas)..., que prescinde sustancialmente de su contenido y lo reduce a un simple punto de partida; una admisión muy amplia de la posibilidad de infracción parcial de la patente por aplicación de la doctrina de la esencialidad, **que prescinde de una comparación elemento a elemento y de la exigencia de reproducción, por identidad o equivalencia**, de todos los elementos caracterizantes de las reivindicaciones; y una aplicación excesivamente amplia de la doctrina de los equivalentes, **en la que la consideración de equivalencia**

no se realiza respecto de determinados elementos presentes en la realización controvertida y ausentes en la patente (...), sino **mediante la comparación “in totum” de la formulación patentada y de las formulaciones controvertidas**” y añadíamos en dicha resolución en respuesta crítica a los informes técnicos que en tal vicio incurrían, que **“La patente de la actora queda, pues, esquematizada y reducida a su esencia, determinado su ámbito de protección no por el contenido de sus reivindicaciones interpretadas con la ayuda de la descripción y los dibujos, sino por dicho esquema esencial y el resultado que produce**, y todas las realizaciones que produzcan dicho esquema esencial y consigan dicho resultado quedan incluidas en su ámbito de protección y, por tanto, son infractoras. La función de las reivindicaciones como definidoras del objeto de la patente y de su ámbito de protección queda completamente diluida, quedando reducida a un mero punto de partida ... **expandiéndose exponencialmente dicho ámbito de protección** de la patente e impidiendo a los competidores actuar en ese campo de la tecnología [...] mediante otros productos que consigan el mismo resultado...” (auto de 16 de abril de 2008 citado en SAP No 252/2013, pp. 7-8)

- La reivindicación al estar **definida en función al resultado a alcanzar no es clara**. La invención **debe estar definida incluyendo sus características esenciales**, tales como - en este caso- las partes y configuración del contenedor objeto de la invención, de modo que pueda ser comparada con el estado de la técnica de manera clara y objetiva. (No Expediente: 001137-2007/OIN citado por Bazán y Ferro, 2012, p. 111)

#### 1.1.10. Dibujos

- “Los dibujos muestran los **detalles técnicos** de la invención de **una manera abstracta y visual**. Ayudan a explicar parte de la información, la herramienta o el resultado contenido en la divulgación escrita.” (KIPO y otros, 2006, p. 7) (resaltado en rojo por KIPO y otros)
- [L]a **descripción** y los **dibujos** constantes en la solicitud, **permiten** al examinador **interpretar mejor las reivindicaciones**, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita (...). (119-IP-2012, 2013, p. 11)
- Los dibujos **no son siempre una parte necesaria** de la memoria descriptiva de la patente. Si la invención es sobre el proceso o método para hacer algo, no se suelen exigir dibujos. Si se requieren dibujos, **hay reglas formales que rigen su aceptabilidad**. (KIPO et. al, 2006, p. 7) (resaltado en rojo por KIPO et. al)
- (...) Algunas leyes de patentes requieren que cada elemento que se reivindique figure en un dibujo. Cuando es posible, los dibujos deberían **explicar** la invención **en suficiente detalle**, de modo tal que la lectura de la descripción detallada simplemente confirme la información suministrada por los dibujos (...) (OMPI, 2005, p. 42)
- [E]l agente debería evitar suministrar demasiados detalles en los dibujos – a menos que la explicación que los acompañe en la descripción detallada exprese que **el detalle adicional sólo pertenece a una realización específica** de la invención. De otro modo, alguien podría argumentar en el futuro (por ejemplo durante un juicio) que el detalle adicional es necesario para la invención (...) (ídem.)

## 1.2. Lista de chequeo

En este apartado se presenta una serie de preguntas de análisis sobre las cuestiones más significativas de lo tratado a lo largo de la investigación, de manera que pueda servir como elemento auxiliar reflexivo al trabajo de diseño, facilitando una consulta rápida, sirviendo así al objetivo general de la investigación.

### CONCEPTUALMENTE PATENTE/forma técnica

- ✓ ¿La invención es útil para mejorar un producto existente o desarrollar uno nuevo?
- ✓ ¿La nueva creación esta determinada por las características físicas (aspecto interno/externo) de la totalidad o de una parte del producto?
- ✓ ¿La nueva idea soluciona un problema técnico, es decir tiene un resultado práctico?
- ✓ ¿La nueva solución tiene efecto técnico, es decir, tiene efecto sobre el funcionamiento(empleo, fabricación, mantenimiento, reparación) del dispositivo?
- ✓ ¿La forma es decir, el resultado de la implementación de líneas, contornos, colores, texturas, proporción o materiales del producto u ornamentación modifican las cualidades o funciones del producto?

### NOVEDAD

- ✓ ¿Existe un documento anterior, técnica anterior, que tenga TODAS las características y ventajas de la invención?
- ✓ ¿Cuáles son las características (¿cómo se resuelve el problema?) de la invención no reveladas en la técnica anterior?
- ✓ ¿Cuáles son las ventajas (resultado técnico) de la invención en comparación con la técnica anterior?
- ✓ ¿La incorporación de elementos formales a un producto conocido aportan una ventaja, que aumenta su eficiencia?
- ✓ ¿La innovación es producto de la combinación no conocida de elementos individualmente conocidos en el estado de la técnica?
- ✓ ¿La nueva combinación de las características o elementos técnicos producen una ventaja nueva y única?
- ✓ ¿La nueva idea implica un aparato conocido (sin ninguna modificación) que resuelve un problema distinto al original?
- ✓ ¿El documento de referencia más próximo (antecedente) refiere de manera explícita otro documento que aporta información mas detallada sobre características técnicas?
- ✓ ¿La nueva característica técnica propuesta es parte de un listado de alternativas o ejemplos de un antecedente ( selección rango)?
- ✓ ¿La nueva característica técnica implica un término genérico de un antecedente particular?
- ✓ ¿La nueva característica técnica implica un término particular de un antecedente genérico?
- ✓ ¿La modificación de la característica técnica de un antecedente implicó la utilización de un criterio equivalente?
- ✓ ¿El estado de la técnica considerado resuelve el mismo problema del nuevo producto?
- ✓ Se ha comentado la invención en una curso, seminario o exposición, o se ha publicado en un artículo , o mencionado en un blog, o se ha comercializado un el producto que

contiene la invención?

### ESTADO DE LA TÉCNICA

- ✓ ¿Consideraste el antecedente más próximo que haya sido accesible al público sin importar el lugar, el idioma o la modalidad de comunicación incluso su antigüedad?
- ✓ ¿La información a la que se tuvo acceso como antecedente estaba limitada por una acuerdo de confidencialidad?
- ✓ ¿Es posible identificar la fecha específica del antecedente: día, mes y año?
- ✓ ¿El estado de la técnica es el parámetro de referencia para validar la novedad (comparación uno a uno) y la actividad inventiva de la nueva propuesta (comparación apreciación de conjunto)?
- ✓ ¿Qué alternativas existen a la invención y cómo se comparan con la invención?

### NIVEL INVENTIVO

- ✓ ¿La nueva propuesta puede ocurrírsele a un experto en el tema, de manera fácil o natural, de la información incompleta del estado de la técnica?
- ✓ ¿La diferencia entre el antecedente más cercano y el nuevo producto implica un efecto esencial en este último?
- ✓ Una diferencia entre el antecedente y el nuevo producto con un efecto no esencial ¿habría sido obvia para el experto en el campo técnico?
- ✓ ¿La nueva forma del producto implica la yuxtaposición o combinación de dispositivos que conservan su función sin ninguna interrelación de funcionamiento no evidente?
- ✓ ¿De la combinación de características conocidas individualmente se obtiene un nuevo resultado técnico?
- ✓ ¿La invención presenta un resultado técnico diferente?
- ✓ ¿El nuevo producto se desprende de manera evidente, sin emplear actividad inventiva, del estado de la técnica de conocimiento por un experto en el tema?
- ✓ ¿Es posible que un técnico con conocimientos medios en la materia pueda plantearse el mismo problema?; ¿resolverlo en la misma forma?; y ¿prever el mismo resultado?
- ✓ ¿El nuevo producto se basa en la sustitución análoga de un componente o material?
- ✓ ¿La propuesta es el resultado de la implementación de características que van en contra de un "principio técnico"?
- ✓ ¿La propuesta da respuesta a una necesidad largamente sentida?
- ✓ ¿Implica una alternativa equivalente pero con una implementación única como una nueva propiedad?
- ✓ ¿El diseño para la manufactura implica la eliminación de una(s) etapa sin perjudicar el producto final?
- ✓ ¿El producto evidencia una ventaja técnica nueva y sorprendente?
- ✓ ¿El éxito comercial depende de las características técnicas del producto? Adicionalmente ¿responde a una necesidad sentida desde hace tiempo?
- ✓ ¿Es resultado de un proceso de investigación y desarrollo creativo?
- ✓ ¿El cambio o alteración en la conformación, diseño y/o disposición de elementos agregan una ventaja técnica al producto no evidente para el experto?
- ✓ ¿La combinación, el reemplazo o la modificación de los elementos del producto es consecuencia de la evolución natural o lógica del estado de la técnica?
- ✓ ¿La solución técnica implica modificar la forma corriente del producto alterando los elementos de los que normalmente está dotado y adicionar un rasgo nuevo?
- ✓ ¿La solución es producto de la combinación de información relacionadas por: su

naturaleza y contenido; por pertenecer a campos técnicos similares o cercanos; o por guardar relación con el problema?

- ✓ ¿De la combinación o agrupación de elementos, individualmente singulares, se constata que la diferencia carece sustancialidad?
- ✓ ¿El producto propuesto resuelve el mismo problema que un antecedente, utilizando medios distintos pero que surten los mismos efectos que podían ser propuestos o encontrados por un especialista?

#### EXPERTO EN LA MATERIA

- ✓ ¿Una persona con los conocimientos y competencias normales en el ámbito de la especialidad técnica de la invención en el curso de sus actividades ordinarias puede llegar a la misma solución del problema?

#### APLICACIÓN INDUSTRIAL

- ✓ ¿El producto puede ser llevado a la práctica, puede funcionar?
- ✓ ¿El producto es producido o utilizado (en el sentido tecnológico) por la industria o actividad productiva pertinente?

#### CARACTERÍSTICA O FUNCIÓN TÉCNICA

- ✓ ¿En el diseño se pueden identificar dos tipos de elementos, los necesarios para el funcionamiento y los que no lo son?
- ✓ ¿La forma es necesaria para la función o efecto técnico que cumple el producto?
- ✓ ¿Si modificas la forma se mantiene la función o efecto técnico?
- ✓ ¿Existen distintas formas para cumplir la misma función?
- ✓ ¿La forma permite que el producto sea más resistente?
- ✓ ¿La forma del producto permite disminuir los costos de fabricación?
- ✓ ¿La ventaja funcional es la que puede determinar que el consumidor adquiera el producto?
- ✓ ¿El carácter técnico del producto se evaluó independientemente del estado de la técnica, es decir, lo tiene o no lo tiene?

#### DESCRIPCIÓN

- ✓ ¿la memoria o descripción del producto evidencia que el producto puede llevarse a la práctica alcanzándose el efecto técnico pretendido?
- ✓ ¿La redacción emplea un lenguaje técnico, claro y conciso, adecuado a la comprensión del experto en el campo?
- ✓ ¿Se ha omitido detallar técnicas convencionales y habituales innecesarias para el experto técnico?
- ✓ ¿La descripción contempla el título de la invención; el sector de la técnica al que corresponde; el estado de la técnica; explicación de la invención para que pueda ser realizada y permita comprender el problema técnico así como la solución planteada destacando la ventaja sobre el estado de la técnica; descripción de los dibujos ; explicación detallada de un modo de realización y; de ser necesario como la invención es susceptible de aplicación industrial?
- ✓ ¿Existe relación y coherencia entre la terminología empleada en la descripción y en las reivindicaciones?
- ✓ ¿Se utiliza una terminología uniforme, es decir, cada elemento de la invención es identificado siempre con el mismo término?
- ✓ Si utilizarse un término abstracto para identificar un elemento de la invención en la

reivindicación, ¿lo usaste igualmente en la descripción pero relacionado con una realización específica de la invención?

#### REIVINDICACIÓN

- ✓ ¿Se ha definido el producto usando elementos de tipo estructural (que definen lo que es, p.ej.: tornillo,...), de *tipo funcional* (que define lo que hace, p.ej.: medios de sujeción, agente reductor, grupo protector) o de *tipo intencional* (que define el propósito o intención que tiene, y suelen ir precedidos por la preposición *para*)?
- ✓ ¿El objeto de lo que se desea proteger con la reivindicación está definido por la combinación de todas las características del preámbulo con la parte caracterizadora?
- ✓ Si las características técnicas de la invención como inicialmente están redactadas no resultan nuevas aún cuando el resultado técnico si lo es ¿se pueden redactar de manera diferente considerando la memoria descriptiva y los dibujos?

#### REPRESENTACIÓN GRÁFICA

- ✓ ¿Los dibujos muestran los detalles técnicos de la invención de una manera abstracta y visual?
- ✓ ¿La información gráfica ayuda a interpretar o explicar parte de la información escrita de la invención?
- ✓ ¿La representación gráfica del producto tiene en cuenta las normas formales de los dibujos de patente?

#### DERECHO ANTERIOR

- ✓ ¿Existe alguna relación de dependencia entre el producto y un producto anterior por lo que es necesario autorización para su posible explotación?
- ✓ ¿El nuevo diseño incorpora, sin autorización, en su totalidad o en parte una forma que posea la apariencia de una creación formal protegida por el sistema de propiedad industrial (diseño, marca o patente) propiedad de un tercero?

Cuadro 53. Lista de chequeo. Fuente: Elaboración propia

### 1.3. Principios de diseño jurídico-técnicos

Principios de diseño jurídico técnico son aquellos lineamientos o directrices a tener en cuenta en el momento de crear una diseño que se desprenden de la materia de Patentes.

#### ❖ Invención

- La función nueva o mejorada que desempeñará el producto debe ser consecuencia exclusiva del diseño formal
- Una mejora o ventaja en el empleo del producto, en su instalación, fabricación, transporte, embalaje y/o un efecto beneficioso al satisfacer una necesidad humana se puede considerar como invención.
- Todo cambio en la forma, dimensiones, proporción, materiales, en el producto que modifique sus cualidades y funciones puede considerarse una invención.



- La invención debe ser el resultado de un “esfuerzo” creativo, descartando como invención la acción propia de la naturaleza.
- Un diseño cuya forma sea impuesta exclusivamente por su función técnica, se consideraría que estaría en el campo de la innovación técnica (técnicamente necesaria-valor técnico).

#### ❖ Novedad

- El antecedente más cercano en el estado de la técnica difiere, del nuevo producto, al menos en una de sus características técnicas y ventajas (resultado técnico).
- Tener en cuenta las características explícitas e implícitas del antecedente al momento de compararlo con el nuevo producto.
- Identificar las características y ventajas comunes y diferenciadoras o caracterizantes entre el nuevo producto y el ET más próximo con la implementación de un método de comparación.
- La sustitución de elementos por sus equivalentes, implica novedad, ya que no son idénticos, de la misma manera que sucede con las alteraciones formales (proporción, escala, materiales, etc.)
- La combinación no conocida de elementos individualmente conocidos puede aportar una función o característica nueva al producto.
- La adición de un elemento o característica técnica a un producto conocido puede aportar un resultado técnico novedoso.
- Si la característica técnica propuesta comprende la implementación de un elemento con características genéricas cuando existe un antecedente específico se considera que la propuesta no es novedosa (lo particular anula la novedad de lo general), en caso contrario si aplicaría la novedad.
- Un mismo problema técnico puede resolverse de manera distinta (solución específica)
- La designación con nombres distintos de un mismo elemento, características técnicas iguales, no implica novedad.
- El acuerdo de no divulgación o de confidencialidad es indispensable si se necesita compartir información del producto con las expectativas de patentar.

#### ❖ Estado de la técnica



- La búsqueda del estado de la técnica(ET) no debería estar limitada por el idioma, lugar, antigüedad o modalidad de comunicación
- Si una información esta protegida por un acuerdo de confidencialidad no es parte del ET.
- Dependiendo de lo que se quiera validar, el ET puede estar formado por un único documento (novedad) o por un conjunto de ellos (altura inventiva).
- El ET más próximo es el que tiene más características en común con el nuevo producto. Pertenece al mismo campo técnico u otro íntimamente relacionado; el mismo propósito o uso ; coinciden en cuanto al problema; seguramente se habría elegido como punto de partida para el diseño del nuevo producto.

❖ Actividad inventiva

- Si se implementa, en el nuevo producto, una forma similar a un antecedente debe considerarse que implique un resultado distinto.
- La diferencia entre el ET y el nuevo producto debe producir un efecto técnico identificable, causado y atribuible solamente a esta diferencia.
- La cualidad de diferenciación entre el estado de la técnica y el nuevo producto no puede ser subjetiva.
- Preferentemente la diferencia entre el ET y el nuevo producto debe implicar un efecto esencial o relevante sobre este último.
- Una diferencia no esencial pudiera ser válida siempre y cuando no sea evidente para un experto en el campo técnico.
- Si una persona con conocimientos comunes en el ámbito de la tecnología, puede *detectar* el problema y *resolverlo* de la misma manera se considera que el nuevo producto carece de actividad inventiva.
- La yuxtaposición o combinación de dispositivos conocidos que mantiene sus funciones individuales no reviste altura inventiva
- Si el nuevo producto responde a una necesidad largamente sentida, o es un resultado factible ante distintos intentos fallidos o un resultado inesperado ya que el estado de la técnica apuntaba hacia otro lugar se considera que supone un avance en el ET
- La sustitución o modificación de los elementos fundamentales de un producto de referencia puede aportar características diferenciadoras suficientes al nuevo producto.
- Durante el proceso de desarrollo de un producto puede ser igualmente válido, para lograr un avance en el estado de la técnica, la utilización de un proceso de experimentación pero también de un proceso de intuición u observación.

- Cuando un producto, artefacto, elemento, parte o componente sustituya a otro evaluar que no exista una "triple identidad" en lo *sustancial*: no realice la misma función(1); de la misma manera -forma en que la cumple- (2); con un resultado idéntico(3).

#### ❖ Experto en la materia

- El experto en la materia es una persona hipotética, con los conocimientos generales comunes (normal, de tipo medio) en el ámbito de la especialidad técnica del nuevo producto, con capacidad de acceso a información para actualizarse en el área, pero sin capacidad inventiva solo ejecutora.
- Forma parte del conocimiento general común(CGK) del experto los: manuales y literatura básica, enciclopedias y obras de referencias generales, bases de datos específicas de usos común en ese ámbito de la técnica
- Según la naturaleza de la invención es factible que el experto este representado por un grupo de personas.

#### ❖ Aplicación industrial

- Si el nuevo producto puede ser realizado o usado por cualquier tipo de industrial, incluyendo los servicios, se cumple que tiene aplicación industrial

#### ❖ Característica o función técnica

- El carácter técnico del producto se evalúa con independencia del ET o antecedentes, es una característica intrínseca del producto.
- Es fundamental identificar los elementos o componentes necesarios para la función técnica, es decir, aquellos que si altera o cambia su forma se modifica la función del producto
- Debe contemplarse que el resultado técnico no sea independiente o separable de la forma del producto ya que en este caso se consideraría que la función no es técnicamente necesaria lo que lo excluye del campo del diseño funcional o técnico.

#### ❖ Descripción

- Se considera que la descripción es suficiente si una persona experta en el área técnica haciendo uso del conocimiento que dispone puede llevar a la práctica o reproducir la invención sin experimentación excesiva y destreza creativa.

- La descripción debe ser suficiente para demostrar que el efecto técnico que se pretende conseguir siempre será el mismo cada vez que se realiza la invención.
- Es innecesario la utilización de términos o explicaciones que resulten habituales para un experto en el área.
- Se considerará que la descripción es suficiente si aún cuando presente errores u omisiones estos pueden ser fácilmente subsanados por un experto en el área
- El lenguaje técnico utilizado debe ser acorde con el área técnica y uniforme en el conjunto de la documentación.
- Evitar las características subjetivas, vagas o estéticas al definir características técnicas.

#### ❖ Reivindicaciones

- Identificar la esencia de la invención así como la delimitación de aspectos puntuales o alternativas de solución.
- Se puede definir el producto o entidad en razón a su función, estructura(lo que es) o propósito.
- Las reivindicaciones pueden ser sujeto de modificación sobre la base de la información contenida en la descripción, en la búsqueda por demostrar mejor la invención.
- Es importante dejar claro y diferenciado los aspectos que corresponden a las características conocidas de la técnica y lo que se refiere a nuevas características.
- Si las características esenciales de la invención no son válidas una forma de realización relacionada con ésta tampoco será válida
- Con independencia del proceso de producción la protección recae sobre el producto o entidad.

#### ❖ Dibujos

- Es indispensable mostrar los detalles técnicos del producto (invención) de manera gráfica a través de dibujos
- Cuando se trata de un producto los dibujos deben ser siempre parte de la memoria descriptiva
- Para la representación gráfica se deben tener en cuenta las reglas formales que faciliten la comprensión del producto y su reproducción. (apartado 7)
- La información suministrada con los dibujos debería ser suficiente y autónoma de manera que la descripción detallada solo la confirme y no la complemente.

## 1.4. Diseño – Técnica

Como Diseño – Técnica se ha querido definir a la herramienta de diseño de productos que se considera directrices jurídicas del sistema de patentes (patente de invención y modelo de utilidad), es decir, lineamientos jurídicos relacionados con los aspectos funcionales o características técnicas de los productos así como bases de datos relacionadas. Se trata de un recurso complementario que puede adaptarse al proceso de diseño en distintas fases.

Se considera que los beneficios del Diseño – Técnica se encuentran en:

- Reduce esfuerzos en investigación y evaluación de productos del mercado relacionados con el producto a desarrollar.
- No duplica esfuerzos de investigación
- Detecta nuevas tecnologías así como problemáticas.
- Fomenta la creatividad
- Permite al diseñador y a la gerencia de una empresa reconocer los aspectos diferenciadores (novedad, no evidencia) de su propuesta con respecto a la oferta de productos dentro del área técnica.
- Un diseño de producto que considere los lineamientos jurídicos-técnicos tiene mayores probabilidades de acceder al registro sin tener que realizar correcciones o modificaciones posteriores (diseño reactivo) a la presentación en la oficina respectiva.
- Adicionalmente se considera un método fácil de implementación, que no requiere de formación jurídica especializada.
- Puede ser implementada por un grupo de trabajo o de manera individual,
- favorece la generación de ideas a partir diseños existentes o productos usuales o comunes, favorece la evaluación de diseños permitiendo desarrollar un análisis detallado (elemento por elemento). Por lo anteriormente señalado se considera que mayoritariamente se circunscribe en el área de innovación incremental.

Se propone que la herramienta Diseño – Función intervenga en el proceso de diseño y desarrollo del producto específicamente en las fases de investigación, conceptualización, validación así como en la preparación de la documentación definitiva.



Figura 41. Etapas del proceso de diseño donde interviene la herramienta Diseño-Técnica. Fuente: Elaboración propia

<b>Investigación:</b>	<p>1. Definición del producto teniendo en cuenta su función, estructura o propósito en función a lo cual se identifican términos o palabras claves (p.e.: linterna)</p> <p>2. Utilización de la base de datos principales (Esp@cenet, invenes, patentscope, etc.) para identificar la clasificación internacional de patentes a la que pertenece el diseño con la utilización del término clave (indicación del producto).</p> <p>3. Acotar la clasificación con la identificación del símbolo (p.e - linterna: sección L clase 21 y subclase V). Es frecuente que el término este comprendido en más de una clasificación.</p> <p>3.1 Búsqueda en la bases de datos frecuentes nacionales e internacionales (datos de referencia p.e: CIP. F21V, linterna (descripción en español). Resultados(patentscope): 69 -05.05.2015-) y en el mercado de productos relacionados con la clase de productos.</p> <p>4. Identificar los elementos básicos (comunes o usuales de los antecedentes identificados) y caracterizantes (distintivos), con la ayuda de un cuadro comparativo. Se sugiere agrupar las características detectadas según parámetros comunes, por ejemplo características ergonómicas, uso, técnicas</p> <p>5. Se seleccionan, del cuadro comparativo, los elementos que se piensan considerar en el nuevo diseño</p> <p>6. Los elementos seleccionados se transforman en requerimientos de diseño. Como parte del conjunto de requerimientos a considerar en el nuevo desarrollo <i>se incorporan</i> los requerimientos <i>jurídicos- técnicos de diseño</i>, para lo cual se tienen en cuenta los aspectos referidos como "Principios de diseño" (<i>supra</i> 1.3).</p> <p>6. Clasificar los requerimientos: <i>obligatorios o condicionados</i>, aquellos que son indispensables para que el producto responda a la condición de producto tanto desde la consideración funcional como formal (apariencia), generalmente están asociados a los elemento usuales o comunes (por ejemplo linterna: forma que le permita cumplir la función) e <i>independientes</i>: en los que el autor tuvo libertad.</p>
<b>Conceptualización</b>	<p>7. Como concepto generador se establece: 1) modificar elementos fundamentales (básicos o usuales), de manera que alteren la función o resultado técnico; 2) añadir elementos característicos, que no correspondan a una evolución natural de los antecedentes 3) combinación de las dos anteriores.</p>
<b>Validación</b>	<p>8. Comparar la propuesta con los antecedentes más cercanos, identificar los aportes o diferencias de la nueva propuesta, y con la ayuda de los requerimientos jurídicos evaluar si soluciona un problema técnico y si existe suficiente diferenciación</p>
<b>Documentación técnica</b>	<p>9. Preparación del documento síntesis de innovación en donde se evidencia la novedad, diferenciación y la posible aplicación industrial</p>

Cuadro 54. Diseño-Técnica en el proceso de diseño. Fuente: Elaboración propia

La herramienta Diseño – Función con algunas particularidades, propias de los de criterios jurídicos empleados (técnica), se corresponde a la esencia del método MEVA (1-comparación elemento-elemento; 2- identificación de elementos básicos y característicos 3- Variación e incorporación de elementos básicos y característicos)

## 2. CASO DE ESTUDIO

El caso de estudio consta de dos partes. La primera parte identificada como CASO presenta el método y criterio de análisis empleado por la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías INDECOPI, Perú, para determinar si un producto en el mercado puede considerarse infractor de los derechos de propiedad industrial del titular de una patente de Modelo de Utilidad, atendiendo al derecho que le asiste<sup>14</sup> según el artículo 52 de la Decisión 486, el cual señala:

Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto:

i) fabricar el producto;

ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines;  
(...)

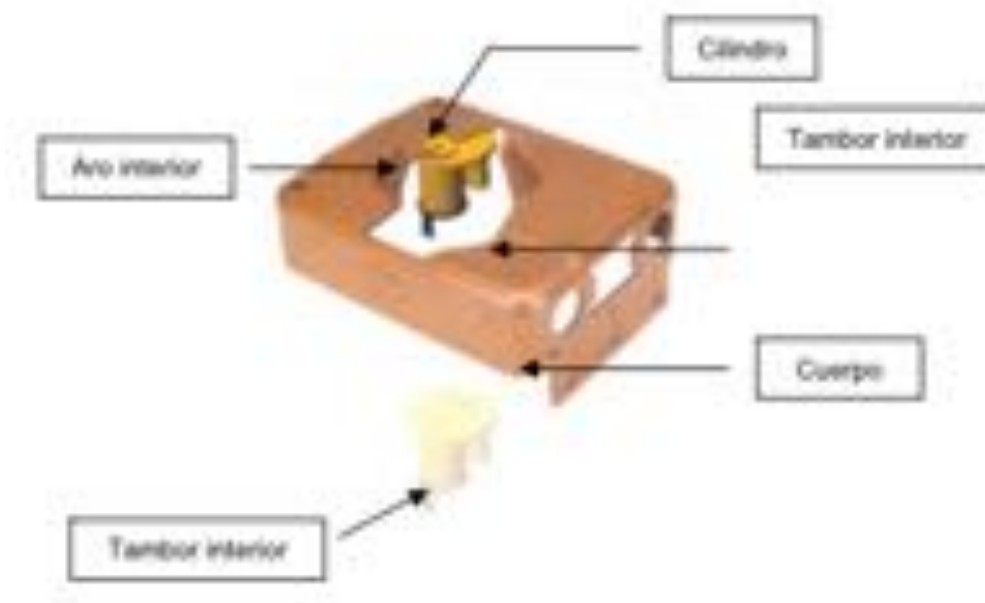
La segunda parte, ESTUDIO, presenta un proceso de análisis desde la óptica del diseño a partir de la información jurídica del CASO y de los lineamientos jurídico-técnicos contemplados en el apartado 7.4 *supra*.

### 2.1. Caso: “CERRADURA DE SOBREPONER CON UN ARO INTERIOR Y CUERPO COMO ÚNICA PIEZA”.

**Asunto:** Infracción a los derechos de Propiedad Industrial. Patente de Modelo de Utilidad

En el caso tratado VICTOR RAÚL CÁNEPA LLANOS, titular de la patente de modelo de utilidad otorgada mediante Resolución No 001406-2005/OIN-INDECOPI del 29 de noviembre de 2005 e inscrita con título No 0353, interpone denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra NOR INDUSTRIAS ELLIOTT S.R.L. Perú, al considerar que esta “ha fabricado y distribuido cerraduras de sobreponer con las mismas características técnicas que el modelo de utilidad protegido por la patente mencionada”.

<sup>14</sup> Según el artículo 86 de la Decisión 486 “Son aplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente...”



Figuras 42. Cerradura de sobreponer con un aro interior y cuerpo como única pieza. Fuente: RESOLUCIÓN N° 000023-2008/CIN-INDECOPI, p. 13

Como parte del proceso, de especial interés al tema de estudio, se elabora un informe técnico que consiste en la comparación entre el producto infractor y el producto objeto de la patente de modelo de utilidad, previo a lo cual es necesario tener en cuenta una serie de consideraciones expresadas en el recurso que contribuyen a la comprensión del informe técnico, como son:

“...[E]s posible afirmar que existe infracción a una patente si las características técnicas recogidas por una reivindicación son reproducidas tal como han sido expresamente redactadas, en la realización del producto objeto de cuestionamiento. En ese sentido, es relevante aclarar que para que se determine tal posición es necesario que la realización cuestionada presente todos los elementos consignados en la reivindicación, pudiéndose estimar, ante dicho supuesto, la existencia de una infracción por identidad.

Sin perjuicio de lo antes señalado, debe mencionarse que una patente no ve limitado su ámbito de protección a la literalidad de los elementos que constituyen la reivindicación o reivindicaciones que ampara, toda vez que, al momento de determinar su alcance, también puede considerarse como elemento protegido aquel que resulte equivalente a un elemento especificado en la reivindicación...

...[R]esultan equivalentes aquellas formas de ejecución que ponen en práctica la invención mediante la aplicación de elementos distintos pero que desempeñan sustancialmente la misma función, del mismo modo y con idénticos efectos a los referidos en las reivindicaciones y que, con el conocimiento de estado de la técnica, resultan de forma obvia para el experto en la materia...

..., [E]l análisis comparativo entre el producto objeto de cuestionamiento y los elementos de la reivindicación presuntamente vulnerada debe efectuarse siempre

elemento por elemento, debiéndose considerar para la determinación de la existencia de una infracción que el elemento equivalente debe proporcionar prácticamente el mismo resultado que el elemento reivindicado, en aplicación sustancial de la misma función y del mismo modo que este elemento, además de ser obvio para el experto en la materia que el mismo resultado que produce el elemento reivindicado puede ser alcanzado por medio del elemento equivalente,<sup>15</sup>. (RESOLUCIÓN N° 000023-2008/CIN-INDECOPI, pp. 9-10) (subrayado propio)

Adicionalmente señala:

“...la afirmación de la reclamada, referida a que la forma de paralelepípedo truncado le permite una distribución uniforme de las fuerzas, no tiene sustento en algún medio que confirme de manera objetiva tal atribución. “

...tampoco resulta correcta la aseveración de la reclamada referida a que la forma que presenta el elemento protector del tambor de la cerradura materia de denuncia obedece a una función técnica que no se presenta en el elemento protector presente en la cerradura amparada a favor del accionante, al permitir que se puedan introducir en el cuerpo de la cerradura distintos tipos y tamaños de cilindros o tambores a diferencia del elemento presente en el producto del accionante cuya forma de aro troncocónico solo permitiría la inserción de un tipo o tamaño de cilindro. Al respecto, se debe indicar la figura 4 obrante a fojas 83 de la solicitud tramitada bajo expediente No 001159-2003/OIN, evidencia que el tambor que utiliza la cerradura con el soporte en forma de aro no tiene forma circular, lo que demuestra que aun cuando el soporte del tambor tenga forma de aro, el tambor que éste protege no necesariamente tendrá la misma forma.” (ibídem, p. 13)

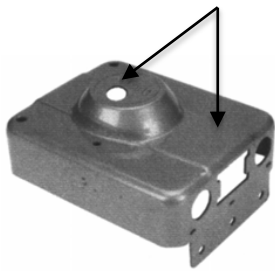

Para el análisis comparativo, del informe técnico CEA No 125-2008/a, se identificó el objeto de la comparación (cuadro ) siendo:

“D1: Reivindicación independiente de la patente de modelo de utilidad para “CERRADURA DE SOBREPONER CON UN ARO INTERIOR Y CUERPO COMO ÚNICA PIEZA”, ..., con título No 0353.

D2: Muestra de la cerradura denominada “Súper blindada 5000” perteneciente a la empresa NOR INDUSTRIAS ELLIOTT S.R.L.,... “

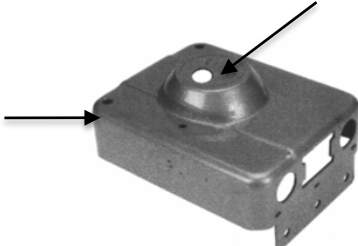

<sup>15</sup> Consideraciones que han sido previstas por la Oficina de Invenciones y nuevas Tecnologías según la Resolución No 000724-2008/OIN-INDECOPI de fecha 24 de junio de 2008 fue expedida en el procedimiento de infracción seguido bajo expediente No 000087-2008/OIN, iniciado por Luis Eleazar Soriano Cáceres contra Galletera Olbal S.A.C., al amparo de la patente de invención para “Máquina para el moldeado y cocción de galletas”, inscrita con título No 3178. (nota N.1, pág. 10)



D1	D2
<p><b>Reivindicación Independiente R1</b></p> <p>Cerradura de sobreponer de las del tipo que se coloca sobrepuesta en el lado de la puerta que le da al interior del ambiente y que cuenta, entre otros elementos, con un cuerpo, un aro interior y un tambor interior <i>caracterizada</i> porque <u>el cuerpo y el aro interior están íntegramente formados en una sola pieza</u> contando con un agujero por donde asoma el tambor o el cilindro para ser accionado por la llave.</p> <p style="text-align: center;"><b>Forman una sola pieza</b></p> 	<p><b>Muestra</b></p> <p>Cerradura de sobreponer que se coloca sobrepuesta en el lado posterior de la puerta, presentando como <b>característica especial</b>, el hecho de estar formado por <u>un cuerpo y un protector de forma tronco piramidal que conforman íntegramente una sola pieza</u>, contando en la parte superior con un agujero por donde asoma el cilindro para ser accionado por la llave.</p> <p style="text-align: center;"><b>Forman una sola pieza</b></p> 

Cuadro 55. Identificación del objeto de comparación entre D1 y D2. Fuente: p.14

Posteriormente el técnico procede a individualizar las características existentes en D1 y D2 (cuadro 56), lo cual se justifica por cuanto, como se señalara en las consideraciones previas, la comparación debe hacerse “elemento a elemento”, así las cosas:

D1	D2
<p>Cerradura de sobreponer constituida principalmente por dos elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un cuerpo de forma paralelepípedo; y</li> <li>- Un aro interior (protector)</li> </ul> <p>Ambos elementos están íntegramente formados en una sola pieza</p> <p style="text-align: center;"><b>Aro interior (protector)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Cuerpo</b></p> 	<p>Cerradura de sobreponer constituida por dos elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un cuerpo de forma paralelepípedo; y</li> <li>- Un protector de forma tronco piramidal.</li> </ul> <p>Ambos elementos están íntegramente formados en una sola pieza</p> <p style="text-align: center;"><b>Protector de forma tronco Piramidal</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Cuerpo</b></p> 

Cuadro 56 Características técnicas D1 y D2. Fuente: RESOLUCIÓN N° 000023-2008/CIN-INDECOPI, p. 15

Teniendo en cuenta el análisis así como las consideraciones previas (producto de la interpretación de la ley respectiva y la jurisprudencia) el informe técnico señala que “no existe infracción literal” por cuanto la forma del protector es distinta en ambos casos, pasando a evaluar la posibilidad de infracción por equivalencia “utilizando el test de la triple identidad sustancial (función-modo-resultado).”

“En tal sentido el informe estableció que el elemento protector de forma tronco piramidal que presenta D2 cumple la misma función y del mismo modo que el elemento que protege el tambor interior en D1, es decir, cumple con proteger al tambor interior, función que realiza integrándose en una única pieza con el cuerpo de forma paralelepípedo, además de que el resultado a alcanzar es idéntico, dado que tal configuración brinda mayor resistencia a la cerradura al momento de recibir un fuerte impacto.

Se indicó también que la modificación referida, es decir, cambiar la forma del protector, resulta obvia para una persona versada en la materia, dado que esta variante no tiene algún efecto sobre la manera en que funciona el protector del tambor presente en el modelo de utilidad del accionante, lo que además conlleva a que el resultado producido por el elemento reivindicado pueda ser alcanzado a través del elemento equivalente.” (ibídem, p. 15)

#### Conclusión del informe

...[S]e ha podido establecer que la fabricación y comercialización de la cerradura denominada “Súper blindada 5000”, implica una violación de la patente de modelo de utilidad registrada mediante título No 0353, configurándose de este modo una infracción contra los derechos de propiedad industrial ...(ibídem, p. 16)

## 2.2. Estudio

Teniendo en cuenta la información del caso entre las cerraduras identificadas como D1 y D2 así como los lineamientos o directrices jurídico-funcionales detectados se analiza la información a objeto de presentar, a título de ejemplo, líneas de acción que pudieran orientar futuros desarrollos.

- Tipo de producto: cerradura mecánica de sobreponer
- Categoría general: cerradura para puerta
- Categoría según CIP: **E05B 55/00** (*Cerraduras en las cuales un picaporte deslizante se utiliza igualmente como cerrojo*).
- Método de Comparación: Identificación de los elementos comunes o usuales y diferenciadores o caracterizantes de los productos en conflicto así como las

ventajas. Se tendrá en cuenta toda la información accesible sobre el caso, no solo la referente a las reivindicaciones de la patente de modelo de utilidad:

Características técnicas de la invención D1	D2	Característica D2
- Fijación sobre puerta (sobreponer)	✓	
- Medios de fijación estándares: tornillos, pernos	✓	
- Da al interior del ambiente	<b>NO</b>	Al exterior del ambiente
- Dos elementos formalmente diferenciados: base y protector	✓	
- Geometría del cuerpo (compuesto por la base, protector) consta de una parte	✓	
- Cuerpo conformado por el mismo material	✓	
- Base paralelepípedo	✓	
- Ubicación en sentido longitudinal, paralelo al piso	✓	
- Protector troncocónico	<b>NO</b>	Tronco piramidal rectangular (lados menores curvos), caras cóncavas
- Escudo protector en torno al cilindro(tambor interior o bombillo)	✓	
- Cara superior del protector paralela a la base con orificio circular por el que se accede con la llave para activar o desactivar la cerradura	✓	
- Aristas y vértices redondeados	✓	
- Utilización de un molde	✓	
Ventajas o resultado técnico		
- Resistencia del tambor al desprendimiento del cuerpo por impactos	✓	
- Se desconozca la marca del bombillo, condición para que los ladrones seleccionen el tipo de llave a utilizar lo que ralentiza o dificulta la violación de la cerradura.	✓	
- Protector evita el acceso o manipulación directa al cilindro	✓	
- La forma del protector dificulta el uso de herramientas como tenazas, campanas, etc. para violentar la bombilla	✓	
- Se adecuado a un número limitado de tamaños y formas de cilindros o tambores	<b>NO</b>	Adecuado a una mayor variedad de tamaños y formas de cilindros
- La forma del protector y su ubicación con respecto al cuerpo no tiene incidencia en la resistencia de la cerradura	<b>NO</b>	Distribución de esfuerzos ante cargas
- Menor número de moldes para la conformación	✓	

Cuadro 57. Comparación de productos en conflicto. Fuente: elaboración propia

Del análisis comparativo se observa:

- 1 El producto D2 presenta 2 características diferentes con relación a D1 relacionadas con la forma del protector y la ubicación del cuerpo de la cerradura con respecto al ambiente interior o exterior.

- 2 ¿La modificación aporta una nueva función? Las ventajas que pudieran estar relacionadas con las características diferenciadoras de D2 o no fueron identificadas como tales (ambiente interior o exterior) o fueron identificadas más no objetivamente respaldadas (variedad de tamaños y formas de cilindros; distribución de esfuerzos).
  - 3 De manera tal que resulta insuficiente la información para validar que el producto D2 difiere al menos en una de sus características técnicas y ventajas de la patente de modelo de utilidad D1.
  - 4 Una justificación objetiva o fundamentada permitiría inferir, al experto en el área técnica, tanto la factibilidad de la realización como la actividad creativa implicada.
- Búsqueda de soluciones: Cuando se dispone del listado de las características y ventajas de un producto(s) considerado como referencia o antecedente se seleccionan, en un primer momento, aquellas que son deseables para un nuevo diseño o rediseño así como los lineamientos jurídico-técnicos que le puedan ser aplicables para potenciar en el diseñador soluciones diferenciadoras.

Posteriormente el diseñador haciendo uso de su conocimiento técnico que incluye las técnicas creativas de preferencia, detecta mas de una solución para cada elemento o ventaja.

Teniendo en cuenta el ejemplo de la cerradura se ha desarrollado un cuadro morfológico (Cuadro 58) en el cual se han analizado algunas de las características de la cerradura en razón a aproximarse a posibles principios de solución.

Elementos/ventaja	Lineamientos jurídico-funcionales	Principios de solución
Proteger el tambor interior	Función nueva o mejorada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iluminar la zona de tambor donde se introduce la llave /baterías</li> </ul>
	Cambio de forma que modifique sus cualidades y funciones, si se altera la forma se altera la función.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forma del protector que dificulta el agarre o sujeción de la cerradura con herramientas como tenazas</li> </ul>
	Elementos conocidos con una nueva función	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los movimientos de vibración de la alarma aseguran la puerta.</li> </ul>
	Debe considerarse que la implementación de una forma similar implique un resultado distinto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forma –tronco piramidal- que permita distribución esfuerzos ante cargas.</li> </ul>
Orificio circular en la cara anterior del protector	Resolver el mismo problema técnico de una manera distinta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrar al protector piezas adicionales protectoras. Aro-escudo</li> </ul>
	Debe contemplarse que el resultado técnico no sea	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementar principios</li> </ul>

	separable de la forma del producto	ergonómicos para la visualización de la cerradura/cara anterior con ángulo de visión
Base paralelepípedo	Mejora en el empleo del producto, en su instalación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora en la base de soporte para su fijación a la hoja de la puerta</li> <li>• Facilitar la colocación o fijación ergonómica a la puerta</li> </ul>
Geometría del cuerpo consta de una parte	Propuesta de un elemento particular cuando el antecedente es genérico. Novedad debida a la selección	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Técnica <i>específica</i> de conformación en una pieza, usada en un sector no relacionado con el metalmecánico</li> </ul>
	Combinación de dispositivos conocidos con un nuevo resultado técnico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diferentes materiales conformados en un producto único</li> </ul>
Diferenciación formal entre el protector y el cuerpo	Supresión o eliminación de un elemento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ocultar el cuerpo y el protector con otro elemento</li> </ul>
Sistema de fijación	Resultado inesperado	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imantado</li> </ul>

Cuadro 58 Ejemplo de principios de solución según lineamientos jurídico-técnicos. Fuente: elaboración propia

- Valoración: Para realizar la evaluación de las propuestas, se estudian cada propuesta en función al estado de la técnica, seleccionándose para detallar aquella que no presente un antecedente igual o equivalente, de manera tal que se selecciona aquella combinación de elementos conocidos y/o nuevo que resulte innovadora, por ejemplo:

✗ Base y protector con geometría única + protector con iluminación por baterías.

Solución equivalente a la patente YYYYYY

✗ Base y protector con geometría única + puede utilizarse a la derecha o izquierda.

Solución igual a la patente XXXXXX

✓ Base y protector con geometría única + forma protector que permita distribución esfuerzos ante cargas. No se encuentran referencias

Es indispensable **validar** cómo la forma determinada del protector (consideración que se obvio en el producto D2) distribuye los esfuerzos ante impactos mejorando la seguridad de la cerradura. *Debe existir información suficiente en la descripción que valide el resultado distinto indicado ante un experto en el área sin resultar obvio o ser una consecuencia natural de la evolución del estado de la técnica.*

### 2.3. Reflexión sobre el caso de estudio

A manera de síntesis se pudiera establecer:

*Elementos en los que el diseñador o creador puede lograr diferenciación*

- Modificando, suprimiendo o substituyendo los elementos comunes fundamentales. (p.e.: el cuerpo y el protector) teniendo en cuenta, al modificar o substituir, que no se mantenga una triple identidad en cuanto a la función-manera-resultado del antecedente más cercano, en este caso el producto D1.
- Añadiendo elementos diferenciadores/característicos a los comunes/fundamentales siempre y cuando éstos no sean una consecuencia natural del estado de la técnica ni sea una opción para el experto al aplicar sus conocimientos generales.

*Elementos que condicionan el diseño*, limitan la libertad del diseñador son entre otros:

- Utilización de producto o componentes estándar, proceso de fabricación, interacción con otro producto necesario para su funcionamiento (p.e.: hoja de la puerta, contrafuerte-elemento fijado al marco donde se introduce el cerrojo, barras de acero o bulones de la cerradura-).

A través del caso de estudio seleccionado se ha podido evidenciar el valor que para el diseño puede tener el considerar los lineamientos jurídicos-técnicos como es el potenciar la creatividad, en la búsqueda de la diferenciación y el respeto al derecho de terceros.

## Tercera parte

## LOS DISEÑOS INDUSTRIALES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES (CIP)

### 1. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES(CIP)

La Clasificación es indispensable para la recuperación de los documentos de patente durante la búsqueda en el "**estado de la técnica**". Se valen de esa recuperación las autoridades que conceden patentes, los eventuales inventores/diseñadores, las unidades de investigación y desarrollo y demás partes interesadas en la aplicación o el desarrollo de la tecnología.

La CIP se utiliza para clasificar las patentes en función de los diferentes campos de la tecnología a los que se refieren. Los símbolos correspondientes de la CIP se indican en los documentos de

patente (solicitudes y patentes concedidas publicadas). Las oficinas nacionales o regionales de propiedad industrial que publican el documento de patente se encargan de asignar los símbolos de la CIP mientras que los examinadores de patentes, cuando corresponda, se encargan de la “Revisión de la clasificación asignada por el solicitante y la realizada por la Dirección en la etapa de admisibilidad y reclasificación de acuerdo al sistema de Clasificación Internacional de Patentes,(...)” (Bazán y Ferro, 2012, p. 76)

## 2. PUBLICACIÓN DE PATENTES SEGÚN LA CIP

Según la OMPI (2013), para el 2012 las 10 oficinas<sup>16</sup> principales de P.I. sumaron el 98% del total estimado de solicitudes de registros de Modelo de Utilidad vía PCT, siendo China la oficina con la mayor incidencia con un 90% aproximado de solicitudes fundamentalmente presentadas por solicitantes nacionales (p. 18).

A objeto de identificar el o los sectores de la tecnología que están vinculados con el diseño de productos y las patentes se ha realizado una búsqueda en la base de datos de Esp@cenet específicamente relacionada con la publicación de Modelos de Utilidad durante el 2014, no se consideraron los datos de las patentes de invención ya que estos incluirían también a los procesos, que en este momento no son de interés.

En todo caso, se trata de datos referenciales, no es posible comparar Latipat-Esp@cenet y Esp@cenet por cuanto el ámbito de cobertura es distinto; además Esp@cenet registra hasta un máximo de 10.000 datos, como ocurre en las clases C, D y E , valores superiores entran dentro del parámetro general de +100,000; por otra parte, la cantidad de publicaciones no se corresponde con la cantidad de clases por cuanto un mismo documento puede estar asignado a una o más clases.

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	COBERTURA
Latipat-Espacenet	Datos bibliográficos, textual y gráficos de Patentes (PI y MU) Iberoamericanas	Contiene mas de 2,5 millones de datos y más de un millón de imágenes de documentos de 20 países iberoamericanos* desde 1955, así como sus imágenes desde 1991 y documentos completos de varios países.
Espacenet	Datos bibliográficos, textual y gráficos de Patentes de todo el planeta	Ofrece acceso a más de 90 millones de documentos de patentes de 70 países diferentes**: oficinas nacionales y regionales, y las correspondientes a patentes europeas (EP) y a patentes PCT (WIPO) desde 1836 hasta la actualidad.***

Cuadro 59. Cobertura de las bases de datos de patentes Latipat y Esp@cenet. Fuente: elaboración propia a partir de Latipat-Esp@cenet\*, OEPM, 2012c, p.13\*\* y Esp@cenet\*\*\*

<sup>16</sup>

China, Alemania, Federación de Rusia República de Corea, Ucrania, Japón, Turquía, Brasil, Italia, España.

Ante la identificación de los datos relacionados con las patentes de Modelo de Utilidad (Cuadro 60) se obtienen las siguientes conclusiones:

- Las invenciones de producto repercuten en primer término en el campo de la tecnología relacionado con las necesidades corrientes de la vida (Clase A) seguido por el campo de la técnicas industriales diversas; transportes (Clase B).
- El sector de papel y textil (Clase D) es donde se refiere una menor incidencia, sin embargo, muy cerca se encuentra el campo de la química; metalurgia (Clase D)

CLASE	CAMPO DE LA TECNOLOGÍA	LATIPAT	LATIPAT ESPAÑA	ESPACENET
A	NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA	2642	2585	+100,000
B	TÉCNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES	710	697	+100,000
C	QUIMICA; METALURGIA	32	30	29,700
D	TEXTILES; PALPEL	20	19	13,746
E	CONSTRUCCIONES FIJAS	341	334	62,357
F	MECANICA; ILUMINACION; CALEFACCIÓN; ARMANENTO; VOLADURA	278	271	+100000
G	FÍSICA	204	198	+100000
H	ELECTRICIDAD	146	142	+100000

Cuadro 60. Publicación de Modelos de Utilidad según la Clasificación Internacional de Patente, año 2014. Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la base de datos LATIPAT y ESPACENET, fecha de actualización 23.02.2015

En la medida en que el diseño industrial se concibe como un instrumento para incrementar el volumen de ventas, que además busca satisfacer las necesidades humanas y mejorar las características de uso de los productos es congruente observar que las innovaciones de producto tienen incidencia, primordialmente, en el sector de la tecnología relacionado con las “necesidades corrientes de la vida” como puede ser una máquina, una herramienta, objetos personales, mobiliario, vestido, entre otros.


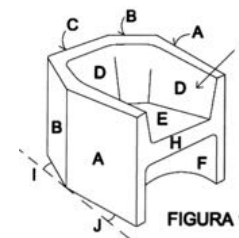
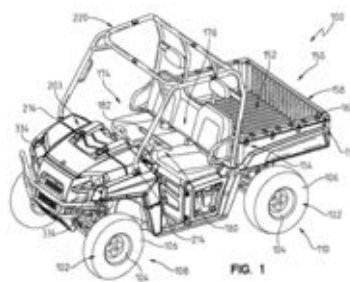
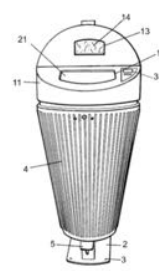
A pesar de estas valoraciones, mayor o menor incidencia, es evidente que el diseño de productos se encuentra presente en todos los sectores de la tecnología, en la medida que afecta a todo aquello que es un objeto útil (función práctica), tal afirmación se ve reforzada con los ejemplos

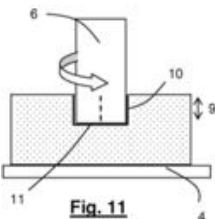
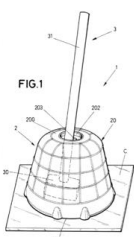
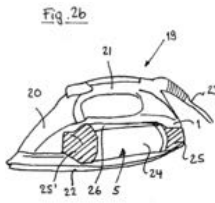
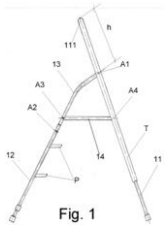
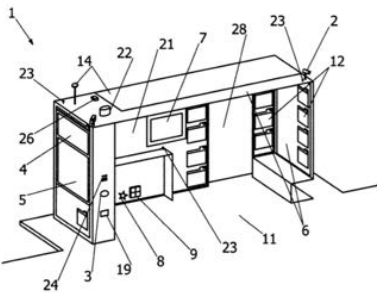
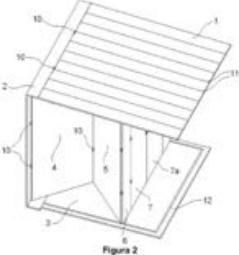


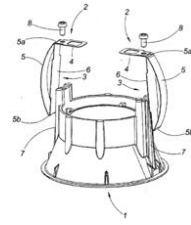
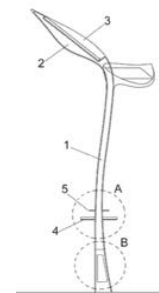
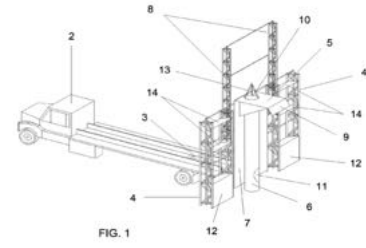
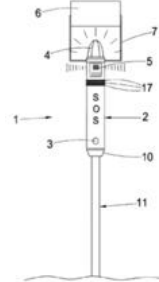
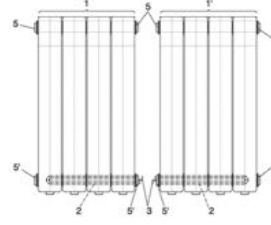
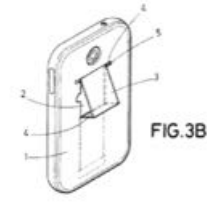
de publicaciones de patentes.

### 3. EJEMPLOS DE REGISTROS PATENTES

La ejemplificación de las clases, tanto de patentes de invención como de MU, relacionada con la invención de productos pretende poner en el tapete que cuando se trata de la *forma –función técnica* el diseño industrial o de productos se encuentra en el área del sistema de patentes.

CLASES	PATENTE DE INVENCION	MODELO DE UTILIDAD
A NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA	 <p><b>VE 445-1998-002340</b></p> <p>A47C 1/023    A47C 1/032 A47C 7/47</p> <p>Silla reclinable sincronizada con asiento móvil hacia delante</p> <p>STEELCASE INC</p>	 <p><b>ES 1 114 055</b></p> <p>A47B 83/02</p> <p>Elementos modulares de asiento y mesas</p> <p>CORBELLA REDONDO, Luis</p>
B TÉCNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES	 <p><b>EP 2282923</b></p> <p>B62D 21/18 ...</p> <p>Vehículo utilitario con al menos un cajón de almacenamiento</p> <p>POLARIS INDUSTRIES INC</p>	 <p><b>ES 1 089 105 U</b></p> <p>B65F 1/09</p> <p>Papelera para la recogida de excrementos caninos</p> <p>CONTENUR, S.L.</p>

<p><b>C</b> QUÍMICA; METALURGIA</p>	 <p><b>ES 2 417 429 A1</b> <i>C11D 13/28...</i></p> <p>Aparato y procedimiento para la fabricación de piezas de jabón provistos de una etiqueta en su interior</p> <p>LABORATORIOS GLOWER, S.A.</p>	 <p><b>ES1115855 U</b> <i>C03B 33/023</i></p> <p>Utensilio para rotura controlada de paneles de cristal, vidrio o similares</p> <p>VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.</p>
<p><b>D</b> TEXTILES; PAPEL</p>	 <p><b>ES 2 391 679 A1</b> <i>D06F 75/12...</i></p> <p>Aparato doméstico, en especial, plancha a vapor</p> <p>BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A.</p>	 <p><b>ES1120007 U</b> <i>D06F 81/02</i></p> <p>Tabla de planchar convertible en escalera</p> <p>PATENT 2000, S.L.</p>
<p><b>E</b> CONSTRUCCIONES FIJAS</p>	 <p><b>ES 2425641 A2</b> <i>E04H 1/12...</i></p> <p>Marquesinas del transporte público y diverso mobiliario urbano inteligentes</p> <p>SANCHEZHERNANDEZ, Isabel; DUEÑAS ABELLAN, Carlos</p>	 <p><b>ES 1114255 U</b> <i>E04H 15/48...</i></p> <p>Trastero plegable</p> <p>ARCE DE VERA, Guillermo</p>

<p>F MECÁNICA; ILUMINACIÓN; CALEFACCIÓN; ARMAMENTO; VOLADURA</p>	 <p><b>EP 2463578</b> <i>F21V 21/04...</i> Dispositivo para sujetar accesorios ANTRAS ILUMINACIÓN S.A.</p>	 <p><b>ES 1 095 480 U</b> <i>F21V 33/00</i> Mobiliario urbano multifuncional ALTOS DE CALBLANQUE, S.L.</p>
<p>G FÍSICA</p>	 <p><b>ES 2 332 499 A1</b> <i>G09B 9/00...</i> Unidad móvil para formación en seguridad para trabajos en altura GARCIA MARTÍN, Domingo; ARRIAGA ÁLVAREZ, Enrique</p>	 <p><b>ES 1 072 533 U</b> <i>G08B 23/00</i> Dispositivo de avisos para espacios abiertos DIAZ DE LEMUS, Alvaro</p>
<p>H ELECTRICIDAD</p>	 <p><b>ES2443768 (A2)</b> <i>H05B 3/40</i> Radiador eléctrico de doble cuerpo FERROLI ESPAÑA, S.A.U.</p>	 <p><b>ES 1118456 (U)</b> <i>H04M 1/03</i> Carcasa de terminal móvil MARTÍN GALINDO, José; MARTÍN DÍAZ, Alberto</p>

Cuadro 61. Ejemplo de registros de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y Comunitarios según la CIP. Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la base de datos Latipat y Esp@cenet

## Cuarta parte

### CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

La propuesta de diseño-técnica considera lineamientos no solo sobre los aspectos relativos al QUÉ es objeto de patente sino el CÓMO llevarlas a cabo y evidenciarlas, si bien éstos lineamientos pueden variar de un Estado a otro incluso dentro del mismo Estado la tendencia es; por una parte, a la *uniformidad de criterios*, como puede observarse por ejemplo cuando el tribunal andino cita y asume criterios de la oficina europea de patentes o cuando los Estados como consecuencia de su adscripción a organismos con carácter supranacional, Comunidad Andina, Comunidad Europea deben adecuarse a la legislación comunitaria que se dicta en la materia. Por otra parte, a establecer *lineamientos que mejoren la interpretación y aplicación de la legislación* como es el caso de las directrices en materia de patente nacional de la OEPM o mundial según el PCT de la OMPI.

Aunado a lo anterior el diseño industrial o de productos es especialmente complejo ya que es una figura que se mueve en un área que es difícil de delimitar entre la identidad y diferenciación, lo ornamental, funcional, sin embargo, el mayor y reiterado número de interpretaciones en materia jurídica permite aclarar sus límites y orientar al diseñador en consecuencia.

De tal manera que aún cuando cada caso requiere de un estudio particular la práctica de las distintas instancias que estructuran el ordenamiento jurídico para el diseño técnico marcan un camino que con la presente investigación, se ha evidenciado. Existen una serie de lineamientos, pautas o directrices jurídicas que pueden ser de provecho para los autores de los diseños con enfoque en la función técnica que favorezcan la creatividad y las innovaciones prácticas o técnicas.

En tal sentido, la manera en que se implementarían los lineamientos jurídicos técnicos propuestos en la actividad del diseñador sería: i) Conocer el Estado de la Técnica o del Arte relacionado con el tema del nuevo diseño industrial (función técnica) que se quiere hacer e identificar los criterios a tener en cuenta en el nuevo diseño (características comunes y diferenciadoras detectadas). ii) Conocer la guía (lineamientos jurídicos técnicos de diseño) propuesta. iii) Establecer los requerimientos jurídicos técnicos así como los necesarios en razón a la naturaleza del producto. iii) Realizar esbozos del nuevo diseño. iv) Aplicar detalladamente la guía o el check-list al nuevo diseño, analizando su cumplimiento y por tanto la viabilidad legal-industrial. v) Si su viabilidad legal es buena pasar a las siguientes fases (diseño detallado). Si no,

rehacer el diseño (pasar de nuevo al punto iii)).

Finalmente es necesario referir que la materia de patente al igual que las dos anteriores, marca y diseño, es dinámica por lo que será necesario estar vigilante de la misma para actualizar los lineamientos o directrices jurídico-técnicas de diseño, lo cual, dado el esfuerzo de las oficinas por mejorar la accesibilidad a la información, se espera requerirá de un menor trabajo.

## REFERENCIAS

- Academia Europea de Patentes. (2009). Manual didáctico sobre patentes. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/PatentKit/Manual.pdf> [Consulta: 2013, septiembre 9]
- Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual (AIPPI). (Sin fecha). *Cuestion Q 213 El experto en la materia en el contexto del requisito de la actividad inventiva en derecho de patentes*. [Documento en línea]. Disponible: [https://www.aippi.org/download/committees/213/GR213spain\\_es.pdf](https://www.aippi.org/download/committees/213/GR213spain_es.pdf) [Consulta: 2013, septiembre 4]
- Asociación Surcoreana de la Propiedad Intelectual (KIPO), Asociación Surcoreana para la promoción de invenciones (KIPA) Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (2007). 03 Invenciones y patentes *IP Panorama* [Documento en línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/multimedia-video/es/sme/multimedia/flash/03/#> [Consulta: 2012, octubre 22]
- Asociación Surcoreana de la Propiedad Intelectual (KIPO), Asociación Surcoreana para la promoción de invenciones(KIPA) Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (2007). 06 Información sobre patentes *IP Panorama* [Documento en línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/multimedia-video/es/sme/multimedia/flash/06/#> [Consulta: 2012, octubre 24]
- Baylos, H. (1978). Tratado de Derecho Industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal. Madrid, España. Civitas
- Bazán, S. y Ferro, P. (2012). Manual para la Formación de examinadores de Patentes en el Perú. INDECOPI y Proyecto USAID. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.facilitandocomercio.com/publicaciones/Manual\\_Patentes.pdf](http://www.facilitandocomercio.com/publicaciones/Manual_Patentes.pdf) [Consulta: 2013, mayo 20]
- Burrone, E. (2005, septiembre/octubre). Antes de lanzar un nuevo producto: evalúe su libertad de acción. *Revista de la OMPI* 5, 14-16. [Artículo en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2005/05/article\\_0006.html](http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2005/05/article_0006.html) [Consulta: 2014, marzo 5]
- Comunidad Andina (CAN); Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y Oficina Europea de Patentes (EPO). (2004, junio). *Manual para el examen de solicitudes de patente de invención en las oficinas de propiedad industrial de los países de la Comunidad Andina*.(2da ed.). ISBN 9978-43-855-6 [Documento en línea]. Disponible: <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf> [Consulta: 2014, septiembre 7]
- CORPORACION DE ESTUDIOS SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - CORPIC. (2001). Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. Biblioteca Jurídica Diké, Medellín
- Escuela de Organización Industrial (EOI). (2013, enero). Sección 4 Novedad. *Modelos de Utilidad*. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.eoi.es/wiki/index.php/Novedad\\_en\\_Modelos\\_de\\_Utilidad](http://www.eoi.es/wiki/index.php/Novedad_en_Modelos_de_Utilidad) [Consulta: 2014, septiembre 12]
- Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). (Sin fecha). Manual del inventor. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-964\\_recurso\\_1.pdf](http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-964_recurso_1.pdf) [Consulta: 2014, octubre 4]
- Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). (2009). *Nivel Inventivo*. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-1702\\_recurso\\_1.pdf](http://www.inapi.cl/portal/publicaciones/608/articles-1702_recurso_1.pdf) [Consulta: 2014, septiembre 10]

- Marshall, B. (2014, Junio). Litigios en materia de propiedad intelectual: ¿Qué lugar les corresponde a LOS DIBUJOS DE LAS PATENTES?. *Revista de la OMPI*. 3/14, 21-23. [Artículo en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo\\_magazine/es/pdf/2014/wipo\\_pub\\_121\\_2014\\_03.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2014/wipo_pub_121_2014_03.pdf) [Consulta: 2014, agosto 7]
- Marshall, B. (2010, Abril). Mejores dibujos para mejores patentes. *Revista de la OMPI*. 2/10, 20-22. [Artículo en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo\\_magazine/es/pdf/2010/wipo\\_pub\\_121\\_2010\\_02.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/es/pdf/2010/wipo_pub_121_2010_02.pdf) [Consulta: 2010, mayo 24]
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo República de Colombia y Superintendencia de Industria y Comercio. (2008). Solicitudes en Otros Países a Través de Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Bogotá D.C., Colombia. Grupo Salmántica [Documento en línea]. Disponible: [http://www.ccpalmira.org.co/portal/images/Docs/guisSIC/Guia\\_del\\_PCT.pdf](http://www.ccpalmira.org.co/portal/images/Docs/guisSIC/Guia_del_PCT.pdf) [Consulta: 2013, mayo 20]
- Miralles, S y Molina, E. (2012, Diciembre). El requisito de la suficiencia de la descripción en el sistema europeo de patentes. *Lunes de Patentes* [Documento en línea]. Disponible: [http://www.ub.edu/centredepateents/pdf/doc\\_dilluns\\_CP/Miralles-Molina\\_Suficiencia\\_descripcion\\_sistema\\_europeo\\_patentes.pdf](http://www.ub.edu/centredepateents/pdf/doc_dilluns_CP/Miralles-Molina_Suficiencia_descripcion_sistema_europeo_patentes.pdf) [Consulta: 2014, diciembre 12]
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). (2006). *Directrices de examen de solicitudes de patente*. Versión 1 [Documento en línea]. Disponible: [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Directrices\\_ExamenPatentes.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Directrices_ExamenPatentes.pdf) [Consulta: 2014, septiembre 5]
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). (2012a). Manual informativo para los solicitantes de patentes. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.oepm.es/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Manual\\_Solic\\_Patentes\\_Actualizado\\_FEB2012.pdf](http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/PDF/Manual_Solic_Patentes_Actualizado_FEB2012.pdf) [Consulta: 2014, septiembre 10]
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). (2012b). *06 Cuestiones Básicas acerca de Patentes y Modelos de Utilidad*. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.ub.edu/centredepateents/pdf/material\\_referencia/OEPM\\_Cuestiones\\_basicas\\_acerca\\_de\\_patentes\\_y\\_modelos\\_utilidad.pdf](http://www.ub.edu/centredepateents/pdf/material_referencia/OEPM_Cuestiones_basicas_acerca_de_patentes_y_modelos_utilidad.pdf) [Consulta: 2014, septiembre 4]
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). (2012c). *09 Las Patentes como fuente de información tecnológica*. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.ub.edu/centredepateents/pdf/material\\_referencia/OEPM\\_Patentes\\_como\\_fuente\\_de\\_informacion\\_tecnologica.pdf](http://www.ub.edu/centredepateents/pdf/material_referencia/OEPM_Patentes_como_fuente_de_informacion_tecnologica.pdf) [Consulta: 2014, septiembre 4]
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). (Sin fecha). *Información sobre los criterios de la OEPM para valorar la novedad y la actividad inventiva en el examen de patentes*. [Presentación en línea]. Disponible: [www.oepm.es/comun/documentos\\_relacionados/PPS/criterios.pps](http://www.oepm.es/comun/documentos_relacionados/PPS/criterios.pps) [Consulta: 2014, agosto 15]
- Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). (2014). *Clasificación Internacional de Patentes*. [Documento en línea]. Disponible: <http://cip.oepm.es/> [Consulta: 2014, agosto 10]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual. OMPI. (2004a, marzo). *Directrices de búsqueda internacional y de examen preliminar internacional del PCT*. Guatemala PCT/GL/ISPE/1. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/es/texts/pdf/ispe.pdf> [Consulta: 2014, septiembre 17]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (2004b, octubre). El sistema de patentes de invención y modelos de utilidad: principios generales. Tratados administrados



- por la OMPI. Su regulación en el Acuerdo sobre los ADPIC. *Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual OMPI Comité permanente para Jueces y Fiscales de América Latina*. Guatemala OMPI/PI/JU/LAC/04/32. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04/ompi\\_pi\\_ju\\_lac\\_04\\_32.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/ompi_pi_ju_lac_04/ompi_pi_ju_lac_04_32.pdf) [Consulta: 2014, septiembre 2]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (2005). Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patentes. N° 867S [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo\\_pub\\_867.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/patents/867/wipo_pub_867.pdf) [Consulta: 2014, octubre 25]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (Sin fecha a). Principios básicos de la Propiedad Industrial. N° 895(S) [Documento en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo\\_pub\\_895.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf) [Consulta: 2014, octubre 25]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (Sin fecha b). *Glosario sobre estadísticas de Propiedad Industrial*. [Documento en línea]. Disponible: <http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/glossary.html> [Consulta: 2015, Abril 27]
- Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). (2013). DATOS Y CIFRAS DE LA OMPI SOBRE P. I. [Documento en línea]. N° 943S/13 Disponible: [http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/statistics/943/wipo\\_pub\\_943\\_2013.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/statistics/943/wipo_pub_943_2013.pdf) [Consulta: 2015, febrero 10]
- Otero, J. (2001, febrero). La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena. *Seminario sobre las patentes en la Comunidad Andina*. Quito: CORPIC
- Otero, J. (2006, Mayo). Lindes entre Marcas y Diseños. *XXI Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*. 119-146. Barcelona: AIPPI
- Poli, I. (1982). *El Modelo de Utilidad*. Buenos Aires, Argentina: Ed. Depalma.
- Segura, P. (2002). Directrices para la determinación del alcance de la protección de las patentes y los Modelos de Utilidad en España. *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Tomo XXII Madrid: Universidad de Santiago de Compostela y Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. pp. 455-484
- Van Weezel, Alex (2013). El delito de infracción de una patente por equivalencia o por imitación. *Polít. crim*. Vol. 8, N° 15 (Julio 2013), Art. 5, pp. 170 - 209. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.politicacriminal.cl/Vol\\_08/n\\_15/Vol8N15A5.pdf](http://www.politicacriminal.cl/Vol_08/n_15/Vol8N15A5.pdf) [Consulta: 2015, enero 20]
- Vera, J. (2010). Criterios de la OEPM en la valoración de la actividad inventiva. *Curso APIS OEPM* [Presentación en línea]. [Documento en línea]. Disponible: [http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/CursoAPIS/f\\_CriteriosOEPMActividadInventiva.pdf](http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/CursoAPIS/f_CriteriosOEPMActividadInventiva.pdf) [Consulta: 2014, septiembre 16]

## LEYES E INSTRUMENTOS JURÍDICOS

- Ley 11/1986 de Patentes (1986, Marzo 20), *Boletín Oficial del Estado*, 73, 26 -03-1986
- Ley 24/2015 de Patentes (2015, Julio 24), *Boletín Oficial del Estado*, 177, 25 -07-2015
- Régimen Común sobre Propiedad Industrial, (Decisión N°486). (2000, septiembre 14). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 600, Septiembre, 19 2000.
- Sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 6-IP-89, Patente: “APARATO DE SUJECCIÓN” (1989, octubre 31). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 50, Noviembre, 17 1989.
- Sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 11-IP-95, Patente de Invención: “PROCEDIMIENTO Y COMPOSICIÓN PARA MODIFICAR EL



- CRECIMIENTO DEL PELO” (1998, abril 7). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 349, Junio, 19 1998.
- Sentencia del Tribunal de la Comunidad Andina, Proceso N° 12-IP-1998, Patente de Invención: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA” (1998, mayo 20). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 428, Abril, 16 1999.
- Sentencia del Tribunal de la Comunidad Andina, Proceso N° 36-IP-1998, Patente: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE INDOL QUE TIENEN ACTIVIDAD TERAPÉUTICA” (1998, noviembre 10). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 511, Noviembre, 24 1999.
- Sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 9-IP-1999, Patente de Invención: “COMPOSICIONES DE PSYLLIUM Y COLESTIRAMINA CON SABOR MEJORADO” (1999, JUNIO 11). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 462, Julio, 23 1999.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 26-IP-1999, Patente de Invención: “COMPOSICIONES DE CONTROL DE OLOR QUE CONTIENEN CARBONO” (1999, JULIO 23). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 475, septiembre, 01 1999.
- Sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de la Comunidad Andina N° 21-IP-2000, Patente: “PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE SAL DE BILIS HUMANA ESTIMULADA POR LIPASA Y PARA LA PREPARACIÓN DE COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN” (2000, octubre 21). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 631, Enero, 10 2001.
- Sentencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Proceso N° 105-IP-2000, Modelo de Utilidad: “COMPOSICIÓN DE DOSIFICACIÓN POR VÍA ORAL” (2001, marzo 21). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 660, Abril, 10 2001.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 43-IP-2001, Patente de Modelo de Utilidad: “TANQUE COMPUESTO” (2001, agosto 24). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 716, Septiembre, 18 2001.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 7-IP-2004, Patente de modelo de utilidad: “ENVASE OVAL RODONADO” (2004, marzo 17). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N°1057, Abril, 21 2004
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 15-IP-2004, Patente: “ARTÍCULOS SANITARIOS ABSORBENTES CON BARRERAS LATERALES CONTRA LA FILTRACIÓN Y MÉTODO PARA SU FABRICACIÓN” (2004, marzo 24). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N°1060, Abril, 28 2004.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 88-IP-2005, Patente: “FORMULACIONES FARMACEUTICAS ADMONISTRABLES DE FORMA ORAL” (2005, julio 27). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N°1242, Setiembre, 12 2005
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 198-IP-2006, Patente: “UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA UTILIZADA EN UN MÉTODO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AMILOIDOGENICA” (2007, enero 25). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N°1491, Abril, 25 2007.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 160-IP-2007, Modelo de Utilidad: “CEPILLO DENTAL INFANTIL CON DEMARCACIÓN PARA COLOCACIÓN DE DENTÍFRICO FLUORADO” (2008, abril 02). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 1623, Mayo, 27 2008.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 73-IP-2011, Modelo de Utilidad: “CEPILLO CIRCULAR PARA LA COSECHA SELECTIVA MANUAL DE CAFÉ” (2011, noviembre 09). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N° 2032, Marzo, 22 2012.

- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 38-IP-2012, Patente: “UNIDAD DE CONTROL DE SALIDA PARA GENERADOR SINCRONO” (2012, junio 01). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N°2092, Septiembre, 14 2012.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 119-IP-2012, Patente: “MÉTODOS Y COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN NUCLEÓSIDOS PARA TRATAR EL VIRUS DE LA HEPATITIS C” (2012, octubre 10). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N°2151, Febrero 18 2013.
- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso N° 33-IP-2013, Patente: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BOFOSFÓNICO Y SUS SALES” (2013, marzo 20). *Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena*, N°2209, Junio, 12 2013
- Sentencia de la Audiencia Provincial (SAP) Madrid Sección 28 No 00128/2008, Recurso de Apelación (2008, abril 16) [Sentencia en línea]. Disponible: <http://consultas2.oepm.es/Jurisprudencia/busquedaFiltrada.do> [Consulta: 2015, febrero 21]
- Sentencia de la Audiencia Provincial (SAP) Madrid Sección 28 No 00043/2009, Recurso de Apelación (2009, febrero 27). [Sentencia en línea]. Disponible: <http://consultas2.oepm.es/Jurisprudencia/busquedaFiltrada.do> [Consulta: 2015, febrero 21]
- Sentencia de la Audiencia Provincial Sección 28 Madrid No 226/2011, (2011, julio 1) [Sentencia en línea]. Disponible: <http://consultas2.oepm.es/Jurisprudencia/busquedaFiltrada.do> [Consulta: 2015, febrero 21]
- Sentencia de la Audiencia Provincial (SAP) Madrid Sección 28 No 00066/2012, Recurso de Apelación (2012, marzo 1) [Sentencia en línea]. Disponible: <http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia/JURIDICO/137085/sentencia-ap-madrid-662012-d-e-1-de-marzo-modelo-de-utilidad-concepto-infraccion> [Consulta: 2014, noviembre 12]
- Sentencia de la Audiencia Provincial Sección 28 Madrid No 392/2012, 2012, [Sentencia en línea]. Disponible: <http://consultas2.oepm.es/Jurisprudencia/busquedaFiltrada.do> [Consulta: 2015, febrero 21]
- Sentencia de la Audiencia Provincial (SAP) Madrid Sección 28 No 252/2013, Recurso de Apelación (2013, septiembre 18) [Sentencia en línea]. Disponible: <http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&datasematch=AN&reference=6854446&links=&optimize=20131010&publicinterface=true> [Consulta: 2015, febrero 12]
- Resolución de la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías N° 000023-2008/CIN-INDECOPI (EXPEDIENTE N° 000838-2008/OIN), “CERRADURA DE SOBREPONER CON UN ARO INTERIOR Y CUERPO COMO ÚNICA PIEZA” (2008, noviembre 3).

## BASE DE DATOS

- OMPI. Base de datos estadísticos de la OMPI: Perfiles estadísticos de los países [Base de datos en línea]. Disponible: [http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/](http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/) [Consulta: 2014, octubre]
- OEPM – INVENES. Base de datos de patentes españolas [Base de datos en línea]. Disponible: <http://invenes.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp> [Consulta: 2014, agosto]
- esp@cenet [Base de datos en línea]. <http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html>
- Latipat-esp@cenet [Base de datos en línea] [http://lp.espacenet.com/?locale=es\\_LP](http://lp.espacenet.com/?locale=es_LP)
- Base de datos de jurisprudencia en propiedad industrial de la OEPM [Base de datos en línea]. Disponible: <http://consultas2.oepm.es/Jurisprudencia/consulta.do> [Consulta: 2014-2015, agosto-febrero]



# Capítulo 7

## CONCLUSIONES



## 1. INTRODUCCIÓN

El presente capítulo sintetiza los resultados de la investigación por cuanto se exponen las principales conclusiones así como los productos finales de este trabajo, sobre la base de la información documental y el trabajo de campo realizado.

A tal efecto, y sobre la base objetivos y las hipótesis de investigación formuladas se presentan las siguientes conclusiones:

## 2. CONCLUSIONES Y SU RELACIÓN CON LAS HIPÓTESIS

Bajo esta premisa inicial se valoran cada una de las hipótesis de partida de la investigación con respecto a los resultados obtenidos.

- 1. Si se exploran las potencialidades del sistema de propiedad industrial fundamentalmente relacionado con las modalidades de patente, modelo de utilidad, diseño industrial y marca, entonces es posible elaborar una guía de ayuda para el proceso de diseño de productos.*

Sí, la propiedad industrial regula la materia relacionada con la protección de las formas creativas, entre otras, tiene a su disposición el recurso de las bases de datos de patentes, identificado y consolidado por las empresas que tradicionalmente contemplan a la propiedad industrial en su proceso de diseño. Sin embargo, con la investigación se han detectado aportes adicionales a partir de las interpretaciones judiciales y las aclaraciones administrativas de la materia legal en patentes, marcas y diseños.

Los aportes señalados repercuten en el proceso de diseño de productos en la fase de investigación (análisis de la información, establecimiento de requerimientos jurídico técnicos, jurídico ornamentales, jurídico distintivos); en la identificación de nuevos lineamientos para desarrollar la fase de conceptualización (variación o incorporación de nuevas características ornamentales, funcionales o distintivas), y en la fase de validación (novedad). Adicionalmente la estructura del documento de patente ha servido de guía para la incorporación de información complementaria en la fase de documentación (informe técnico de novedad).

Aunado a lo anterior, la retroalimentación de grupos de profesionales y estudiantes vinculados al área de diseño ha sido un factor clave al momento de desarrollar guías para la implementación de las herramientas jurídicas propuestas, en la mayoría de los casos.

2. *Si se caracterizan los tipos de innovación de productos con respecto a las modalidades de protección industrial seleccionadas para la investigación, es posible que el diseñador industrial considere las modificaciones necesarias que hay que tener en cuenta al momento de diseñar un “nuevo” producto desde el punto de vista técnico-creativo.*

Si, la innovación técnica, distintiva y ornamental están vinculadas directamente con el sistema de patentes, marcas y diseños respectivamente y en razón a la identificación de los lineamientos de cada sistema es posible que el diseñador los tome en cuenta para su nuevo producto. Tal consideración puede orientarse a desarrollar conjuntamente las características técnicas, simbólicas y ornamentales del producto o solo alguna de ellas en razón al énfasis del diseño, sin embargo, hay que recordar que la complejidad del producto de diseño reviste en que contempla las tres.

3. *Si se estudian casos concretos de productos, es posible identificar los aportes del diseño industrial que los hace potencialmente exitosos o no.*

Sí, dado el impacto que tiene el diseño en la competitividad de las empresas cada vez es mas común identificar casos de estudio reseñados por organismos preocupados por impulsar el sector, por ejemplo: Organismos Internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad industrial, institutos de diseño como el centro de diseño DZ del País Vasco en España o dependencias de gobierno como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) adscrito al Ministerio de Industria de la República de Argentina.

Por otra parte, aunque no de manera específica como el estudio de casos, investigaciones mas generales que buscan conocer el impacto del diseño también pueden aportar información al respecto. Véase por ejemplo el diseño en el sector mobiliario (en el Cuadro 5, *supra*), o el Informe relacionado con el Diseño y la Propiedad Industrial. *Caso Venezuela* (capítulo 3)

Teniendo en cuenta las referencias señaladas, se considera que un producto es exitoso principalmente cuando existe un incremento en las ventas, así como un mejor posicionamiento de la imagen de marca. Dentro de las razones que pueden motivar que los consumidores se

decidan por un determinado producto se encuentra el diseño, el precio, la calidad y el servicio; siendo el diseño quien potencia el primer impulso de compra.

Otras consideraciones, identificadas, que tienen que ver con un resultado exitoso pero en este caso relacionado con los proyectos de diseño se refiere a los atributos o aspectos relevantes a considerar como son: la diferenciación, la apariencia/imagen/impacto visual, consideraciones ergonómicas, productivas, funcionales, adaptabilidad al entorno, flexibilidad para agruparse o modificarse, “escuchar la voz del cliente”/necesidades del usuario, entre otros.

En síntesis se puede concluir que el diseño es una parte importante a considerar si se desean productos exitosos, el énfasis de un atributo por encima de otros dependerá de la naturaleza del producto. El caso contrario, un producto que no cumplió con las expectativas de la empresa, puede obedecer a decisiones de diseño desacertadas (productos anteriores al GX12, caso INTI) o a la ausencia del mismo (la empresa JS Medicina electrónica, caso INTI, si no hubiera reaccionado al señalamiento de “...imagen muy fea”).

*4. Si se relaciona el lenguaje jurídico de la Propiedad Industrial con el lenguaje técnico del Diseño Industrial, es posible desarrollar un vocabulario terminológico que puede ser aprovechado indistintamente por agentes de la Propiedad Industrial y profesionales vinculados al diseño de productos.*

Sí, se puede desarrollar un vocabulario adecuado para los profesionales vinculados al diseño de productos. Los distintos instrumentos y recursos sobre Propiedad Industrial tienen un “lenguaje jurídico”. Por ejemplo, en el caso de las marcas, las expresiones “intrínsecamente distintivo” y “la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas”, se tratan de expresiones que implican términos comunes y útiles para los juristas, sin embargo, resultan complejas de interpretar para personas que no tienen una formación en la materia, dificultando una utilización efectiva de la información como quedo señalado por estudiantes de postgrado que colaboraron con el estudio. Por este motivo, se establecen un conjunto de especificaciones que explican en un lenguaje técnico lo que el diseño del producto debe considerar con respecto a la materia de marcas, diseños o patentes. Adicionalmente se estructura un informe técnico como parte de la documentación definitiva del producto con una composición similar a la de los documentos de patente para familiarizar el instrumento.



Si el recurso desarrollado es efectivo para que los profesionales relacionados con el diseño de producto comprendan y apliquen los criterios o lineamientos jurídicos, de la misma forma se espera que los juristas puedan mejorar la interpretación de la materia técnica, ya que se estaría considerando el mismo criterio pero a la inversa. Por ejemplo la redacción del documento de patentes que se fundamenta en el informe técnico propuesto sería más eficiente, facilitando el trabajo colaborativo de las dos disciplinas, jurídicas y técnica, sobre la misma materia.

Otra aspecto interesante que, si bien no implica una interpretación de vocabulario, pudiera ser de utilidad para los juristas es la selección y clasificación de *Criterios jurídicos relacionados con el diseño* (ver por ejemplo el capítulo 6, segunda parte, ap. 1.1) por cuanto permitiría tener a disposición un conjunto de señalamientos relacionados con los principios de la Propiedad Industrial así como conocer la fuente primaria a objeto de poder consultarla en caso de requerir profundizar en el tema.

*5. Si los resultados de la presente investigación contribuyen con la formación del perfil profesional del diseñador industrial de la EDI FADULA, sería ventajoso incorporarlos como parte del conocimiento a adquirir durante la formación académica.*

Sí, con el objeto de evaluar y validar aspectos de la propuesta se ha interactuado con grupos de estudio de pre y postgrado de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, quienes han aportado sus reflexiones así como ejemplos de desarrollo, lo que ha permitido definir no solo el qué hacer de la propuesta (el paso a paso, el fondo) sino el cómo aplicarla (la forma).

La experiencia que se ha tenido con los grupos señalados, permite considerar que la inclusión de la línea de investigación desarrollada durante la tesis, la propiedad industrial como herramienta para el diseño de productos, sería mas efectiva como asignatura específica y no como parte de una por cuanto se trata de una materia muy extensa y variada. Sin embargo, no se descarta, como sucedió con los módulos del Master sobre innovación y protección del diseño (ver ejemplo de ejercicios en anexo 2) que se desarrollen los temas específicos desde una óptica novedosa.

### 3. CONCLUSIONES FINALES

El abordaje de las conclusiones en este apartado se hace desde la óptica de los objetivos planteados algunos de los cuales (objetivos específicos) dada su pertinencia se agrupan para ser referidos de manera conjunta. Se abordan en primer término los objetivos específicos y posteriormente se hará referencia al objetivo general.

*Definir el marco de estudio de la propiedad industrial que guarde relación con el diseño industrial.- Definir el marco de estudio relacionado con el diseño industrial, en virtud de que es una disciplina en constante evolución.*

La propiedad industrial como disciplina jurídica responsable de proteger las creaciones producto del intelecto, entre otros las creaciones de forma, clasifica las distintas maneras de protección en función al objeto que protege: apariencia, distintividad, o función técnica, los cuales se encuentran contenidos en los productos de diseño industrial a través de las funciones ornamentales, distintiva y técnicas de los productos.

Una de las principales particularidades es que si bien el diseño industrial incorpora en un mismo producto las tres funciones señaladas el sistema de propiedad industrial regula la materia de manera separada. Es por ello que se puede afirmar que el diseño industrial esta relacionado con el sistema de Propiedad Industrial a través de las distintas modalidades de protección a saber, patentes, marcas (tridimensionales) y dibujos y modelos industriales (diseño industrial) y los secretos industriales.

En lo que respecta al diseño de productos, el predominio de una de las funciones señaladas sobre las otras identifica al producto como: ornamental y por tanto relacionados con el sistema de protección de los dibujos y diseños industriales (diseño industrial); producto distintivo regulado por la modalidad de marcas, específicamente las tridimensionales; y productos técnicos con potencialidades para estar regulado por las patentes de invención o modelo de utilidad. En la medida en que se cumplan las condiciones de cada una de las modalidades de la Propiedad Industrial.

*Determinar las distintas etapas del desarrollo de productos en donde interviene la propiedad industrial.- Detectar y analizar las distintas herramientas de diseño que tomen en cuenta la propiedad industrial.*

En líneas generales las etapas del proceso de diseño de producto implican: investigación, conceptualización, diseño detallado, validación y documentación definitiva. Si se tiene en cuenta la relación que establece Kalanje (2005) entre la Propiedad Intelectual con el proceso de innovación así como los distintos herramientas o recursos detectados (Escorsa et al, 2000; Sánchez, 2005-capítulo 1-) y propuestos en la presente tesis (componentes del MEVA) se puede diferenciar la relación de la propiedad industrial según la rama jurídica y técnica tal y como se observa en la Figura 43.

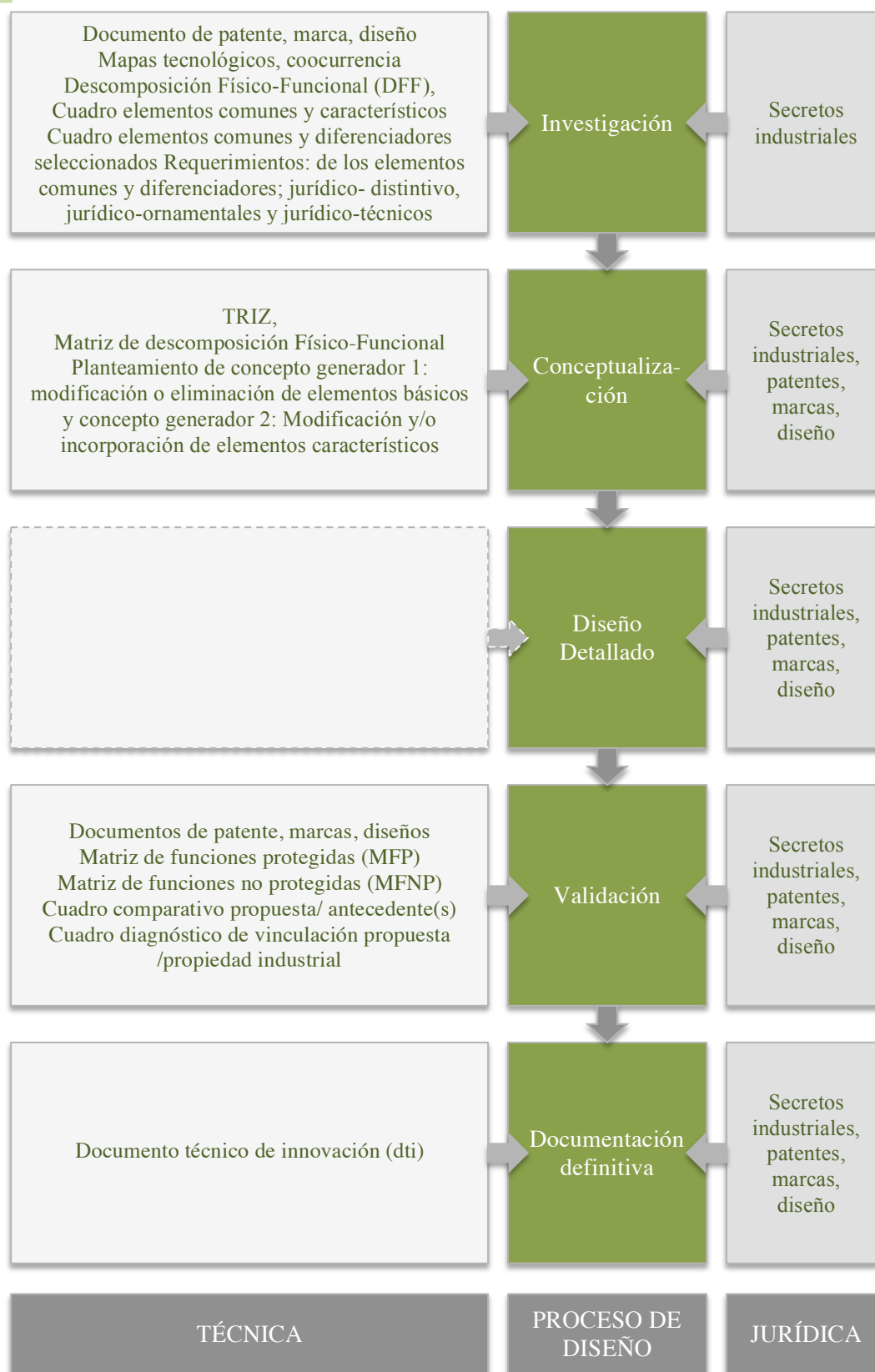


Figura 43. Relación técnica y jurídica de la Propiedad Industrial con el diseño de productos. Fuente elaboración propia complementada a partir de la información de Escorsa *et. al*, 2000; Kalanje, 2005, p. 5 y Sánchez, 2005.

*Determinar la importancia del diseño industrial en el desarrollo de productos competitivos.*

Si se mantiene la distinción entre el aporte jurídico y técnico que puede tener el sistema de propiedad industrial sobre el diseño de productos se puede señalar que, en líneas generales, la importancia se observa en los siguientes aspectos:

✓ Aporte desde el área técnica

Se constituye en una de las fuentes de más valor para la investigación sobre el estado de la técnica, estado del arte o antecedentes; referencias indispensables en todo proceso de diseño.

Facilita el proceso de diseño inicial relacionado con los antecedentes (investigación y análisis) y la conceptualización (estimula la creatividad) orientando el desarrollando hacia nuevos conceptos, validando su diferenciación (aporte) con respecto a productos de la competencia y evidenciando el énfasis (ornamental, distintivo, técnico) del producto.

Se optimiza el tiempo de desarrollo y recursos en la medida en que se considera, como premisa fundamental, los derechos de terceros sobre desarrollos similares, a tal efecto, se evita el doble esfuerzo que implicaría un diseño reactivo, aquel que una vez desarrollado debe salirse del área de afectación de una creación de forma protegida; en procura de un diseño proactivo, considerar desde el inicio del proceso no encontrarse en la zona de influencia del producto de referencia.

Actualmente al definir las especificaciones o requerimientos a tener en cuenta para el nuevo desarrollo, el esfuerzo del equipo de diseño o diseñador se centra en establecer los requerimientos formales, funcionales, de uso, tecnológicos, entre otros, sin contemplar requerimientos que puedan favorecer la innovación y el proceso de registro como los requerimientos jurídicos desarrollados en la presente investigación.

✓ Aporte desde el área jurídica

Al proteger un resultado formal no sólo se busca disuadir a terceros para que copien, reproduzcan, comercialicen, etc. productos iguales o similares al nuevo desarrollo, sino que se evita que alguien, con un mejor derecho sobre un producto similar, pueda impedir que se utilice el nuevo producto. De manera tal que una buena gestión de los derechos de propiedad industrial no sólo durante el proceso de diseño sino a lo largo del ciclo de vida del producto puede ser determinante para estimular y proteger la inversión en nuevos desarrollos teniendo, en consecuencia, un impacto también en el ámbito comercial.

*Analizar la utilización del diseño industrial por las pequeñas y medianas empresas, para definir los alcances y limitaciones que pueden tener las estrategias de diseño propuestas basadas en la propiedad industrial.*

Una parte interesante de la investigación implicó caracterizar a las empresas de diseño relacionadas específicamente con la Escuela de Diseño Industrial en Mérida, Venezuela, en total 38, de las cuales 13 empresas ubicadas en territorio venezolano y 15 internacionales (capítulo 2). Entre los principales resultados del estudio que permiten estimar el impacto que pudieran tener estrategias de diseño basadas en la propiedad industrial como las propuestas se encuentran:

La mayoría de las empresas no están familiarizadas con el sistema de propiedad industrial (pregunta 18 del cuestionario), sin embargo, están habituadas a utilizar el método de comparación por cuanto analizan las diferencias entre sus productos y los de la competencia (pregunta 12). Afirman que desearían que sus productos transmitiesen novedad e innovación, estética y funcionalidad y que fortalecieran el valor de la marca (pregunta 11). En consonancia con lo anterior valorarían mucho una metodología que les ayude a determinar el grado de novedad de las propuestas (pregunta 15) así como una herramienta de diseño que les permita minimizar los riesgos de la Propiedad Industrial (pregunta 21).

De lo anterior puede concluirse que el procesar la información jurídica a un lenguaje técnico, familiar para las empresas de diseño, bajaría la altura de la barrera que pudiera existir por el desconocimiento del sistema de propiedad industrial. La novedad, la comparación y minimizar los riesgos de propiedad industrial son aspectos esenciales de la propuesta metodológica desarrollada que además permitiría potenciar las características ornamentales, distintivas y técnicas de los productos, atributos que son deseados por las empresas.

Otro aspecto fundamental que se considera pudiera limitar la efectividad de la propuesta metodológica es la complejidad de su implementación, es decir, la facilidad con que puedan seguirse las instrucciones, visualizar los resultados e interpretarlos. En este sentido, si bien no se interactuó con las empresas, se realizaron validaciones parciales con grupo de estudio de pregrado (estudiantes de diseño industrial) y postgrado (ingenieros mecánicos, diseñadores gráficos y diseñadores industriales) de la FAD-ULA. Por lo que pudiera decirse que se trabajó con el mismo personal pero en lugar de hacerlo en un ambiente empresarial o industrial se realizó en un ámbito académico. Concluyendo, en líneas generales, que la herramienta propuesta no reviste mayores dificultades para ser implementada en procesos de diseño. Se espera que la familiaridad con el método optimice su implementación.

*Identificar las características que deben tener los productos para ser competitivos, a objeto de determinar aquellas que pueden alcanzarse con la propiedad industrial.*

Las características señaladas de manera general en la figura 44 se corresponden con la investigación realizada sobre los conceptos básicos, con el estado del arte de la investigación (capítulo 1) y con los resultados obtenidos sobre el caso de estudio Venezuela (capítulo 2).

En este sentido, se puede señalar que la particularidad del sistema propuesto (MEVA) que permite diferenciar los tipos de afectación que tiene el diseño sobre el producto: ornamental, distintivo y/o técnico (características intrínsecas del producto) así como la comparación con respecto a los antecedentes (características extrínsecas del producto ) le atribuye, a la propiedad industrial, la capacidad de impactar sobre las características de los productos competitivos.

Características de productos competitivos	Propiedad Industrial
Aumenta las ventas	
Busca diferenciarse de la competencia	Novedad e incorporación de aspectos característicos
Desarrollo de un producto integral: aspectos funcionales, uso, comunicativos y de fabricación o técnico productivos	Aspectos ornamentales, técnicos, distintivos
Desarrollo de productos complejos	Incorporar características ornamentales, distintivas y/o técnicas
Flexibles que permitan adaptarse a distintos escenarios y/o tiempos	
Calidad del diseño	forma creativo reconocida por la propiedad industrial
Ciclo de desarrollo del producto cada vez mas corto	utilización de herramientas de diseño de la PI
Resultado de la colaboración de un equipo multidisciplinar de profesionales	profesionales formados en las herramientas de propiedad industrial

Figura 44. Características de los productos competitivos vinculadas con la PI. Fuente: elaboración propia

- *Determinar o prever la orientación de la evolución del diseño industrial.*

De la temática desarrollada: diseño industrial y propiedad industrial, existen algunos elementos a partir de los cuales se puede inferir la orientación del diseño, a saber:

#### Diseño Industrial

- En la medida en que el diseño industrial se concibe como un instrumento para incrementar el volumen de ventas, que además busca satisfacer las necesidades humanas y mejorar las características de uso de los productos es congruente observar que las innovaciones de producto tienen incidencia, primordialmente, en el sector de la tecnología relacionado con las “necesidades corrientes de la vida” como puede ser una máquina, una herramienta, objetos personales, mobiliario, vestido, entre otros. Sin embargo, se encuentra presente en todos los sectores, en la medida que afecta a todo aquello que requiera de un objeto útil (función práctica), estético (función ornamental) y diferenciador (función distintiva).
- Equipos de diseño conformados por profesionales de disciplinas no tradicionales.
- Reducción de tiempos de desarrollo
- Reducción de vida útil de los productos
- Apoyo y estímulo a las empresas que hacen diseño e innovación a través de políticas gubernamentales
- Es mas barato sustituir que reparar
- La tecnología digital ha causado una revolución en muchos mercados
- Número de variedades de un producto ha aumentado
- Mercado hiperfragmentados
- Mercados más competitivos
- El ritmo de introducción de nuevos productos es frenético
- La innovación es la clave y la base de las estrategias competitivas
- Los diseños nuevos y originales tienen los siguientes fines: adaptar los productos a determinados segmentos del mercado. Crear un nuevo nicho de mercado. Fortalecer una marca.
- El diseño es una de las principales de las motivaciones de compra
- Los atributos que las empresas desean de sus productos para ser competitivos: calidad del diseño y de producto y su relación con el precio; innovación, novedad, amplitud de gama (dando respuesta a cada necesidad); estética, funcionalidad, intemporalidad (perdura en el tiempo; confort, durabilidad y adaptabilidad (capacidad de reconfigurarse; la marca como valor añadido apereibir por el cliente (sector mueble, España).

## Propiedad industrial

- Eliminación de barreras optimizando la accesibilidad al sistema de propiedad industrial a objeto de intensificar su uso. Por ejemplo: del idioma (se incorporan idiomas nuevos para realizar solicitudes en línea, traductores de términos); sobre la interfaz del buscador (incorporación de ejemplos de búsqueda, atención personalizada -correo electrónico-); sobre el lenguaje (relaciona una denominación usual con la clasificación internacional); sistema en línea de presentación y gestión de solicitudes; simplificación del proceso de registro (en el caso específico de los diseños, un solo registro para múltiples solicitudes -dentro de la misma clase- aún cuando su protección y efectos sean individuales); aumentando y variando los criterios de búsqueda de la información en razón a las necesidades del usuario.
- Adecuación del sistema a la dinámica comercial del producto, por ejemplo: el aplazamiento de publicación del registro, que le permite coincidir con el lanzamiento del producto; la protección del diseño no registrado así como el periodo de gracia para registrar (1 año en España) que le permite a las empresas probar un diseño en el mercado antes de decidirse si es conveniente su registro.
- Estructura dinámica del sistema adaptándose a las nuevas manifestaciones de las creaciones de forma, por ejemplo con respecto a la consideración de marcas no tradicionales.
- Mejorar el conocimiento del sistema de propiedad industrial a través de cursos a distancia (internet), consulta persona-persona, desarrollo de material de apoyo: casos de estudio.
- La protección efectiva de las creaciones de forma abarca: patente, marcas tridimensionales y diseños. Los sectores más activos por patentes se ubican en la clase A: necesidades corrientes de la vida, según la clasificación internacional de patentes. Por diseño, corresponden a la clase: 6 (mobiliario), 10 (artículos de relojería, etc.), 2 ( artículos de vestir y mercería), 8 (herramientas y quincallería). Por marcas los sectores mas activos corresponden a la clase: 33 (bebidas alcohólicas-excepto cervezas-), 30 (café, té, cacao, etc. ), 03 (jabones, productos de perfumerías, cosméticos, etc.), 32 (cervezas, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, etc.)

En líneas generales y tomando en cuenta los aspectos señalados se pudiera suponer que el diseño se encuentra encaminado hacia el desarrollo de productos basados en el conocimiento colaborativo de profesionales pertenecientes a disciplinas no tradicionales (distintas a la ingeniería, el diseño y el marketing), en la búsqueda hacia nuevos enfoques y procesos de diseño efectivos en donde se requerirá contar con plataformas que permitan la flexibilización de los diseños, el acceso y análisis efectivo de grandes datos de información, la optimización de los



tiempos de diseño y desarrollo, el desarrollo de productos complejos (función técnica, función ornamental, función distintiva), entre otros.

Adicionalmente se puede esperar un mejoramiento de la plataforma de protección acorde con las necesidades comerciales y creativas de los diseños lo que favorecerá la creatividad y la inversión, repercutiendo en la calidad de vida de los usuarios y en la competitividad de las empresas.

El diseño seguirá respondiendo a las “necesidades corrientes de la vida” y en la medida que estas cambian en esa medida deberá adecuarse el diseño, sin embargo, encontrará mayor participación en áreas menos frecuentes.

- *Identificar y desarrollar mecanismos de transmisión de conocimiento durante la etapa de formación académica de pregrado en el área del diseño industrial vinculada con los resultados de la investigación de la presente tesis.*

Una primera aproximación de grupos de estudiantes de pregrado y postgrado de la Facultad de Arquitectura y Diseño FADULA, en Mérida Venezuela, al sistema de propiedad industrial como herramienta de diseño ha surgido a partir la preparación e implementación de casos de estudio. En donde se han considerado documentos de patentes por una parte, y por la otra, decisiones de organismos competentes sobre casos específicos en materia de marca tridimensional y dibujos y modelos industrial (diseño industrial).

Un segundo abordaje se realizó a través de distintas tutorías de tesis de pregrado y más recientemente como profesora responsable de la asignatura Taller de Diseño Industrial IV, 2014, que se encarga, entre otros aspectos, de gestionar el desarrollo de las tesis (proyectos de grado) en el 5to año de la carrera de Diseño Industrial de la FADULA. A tal efecto, se colocó a disposición de los estudiantes un material de clase que implicaba un instrumento guía para la implementación del MEVA, información que forma parte del contenido del capítulo 3.

Otros recursos aprovechados para comunicar los resultados parciales producto de la investigación no sólo a estudiantes de pregrado de la Escuela de Diseño industrial, como inicialmente fue planteado en los objetivos específicos del proyecto y extendido a estudiantes de postgrado, sino a la comunidad interesada por temas específicos de propiedad intelectual a través de publicaciones en revista especializada en propiedad intelectual; a la comunidad de investigadores de la FADULA en Mérida – Venezuela, y del área relacionada con la Ingeniería

de Proyectos (Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos) gracias a la participación como ponente en jornadas de difusión de investigación.

En último término es importante señalar que resultaría especialmente valioso para comunicar e implementar los resultados de la investigación el poder contar con una asignatura específica dentro del plan de estudio de la carrera de Diseño industrial de la FADULA y, en este sentido, se encuentran actualmente encaminado los esfuerzos, en la instancia correspondiente, para la aprobación del seminario “Propiedad Industrial en el Diseño de Productos”.

Finalmente, teniendo en cuenta la investigación desarrollada, así como los resultados obtenidos es posible concluir que la presente investigación al permitir cumplir con el objetivo general planteado: *Establecer estrategias de utilización del sistema de Propiedad Industrial basadas en el aprovechamiento integral del sistema de patentes, modelo de utilidad, diseño industrial y marcas. Con la finalidad de proponer guías a ser aplicadas por el diseño industrial que junto con otras técnicas y procedimientos aporten beneficios para el desarrollo de productos competitivos, tanto a nivel de formación académica como a empresas y a diseñadores independientes*; potencia un campo nuevo de investigación, lo cual no hubiera sido posible sin el trabajo colaborativo de profesores/investigadores, estudiantes y empresas así como el apoyo de la universidad.

El sistema de propiedad industrial es una fuente de recursos de primer orden, el reto consiste en identificarla y procesarla para adecuarla a las capacidades y destrezas de los profesionales del diseño. De manera tal que herramientas como las desarrolladas en la investigación doctoral, MEVA con sus variantes: diseño-distintivo, diseño-ornamental y diseño-técnico (capítulos 3, 4, 5, 6 respectivamente), pueden maximizar su utilización.

#### 4. PRINCIPALES APORTES DE LA TESIS

El siguiente apartado se ha desarrollado desde la óptica de lo que se estima son los principales aportes de la investigación.

##### **Sobre el MEVA (capítulo 3)**

- Supone una aportación en el proceso de diseño mediante la descripción de acciones aplicables en distintas fases del mismo. La propuesta tiene como principio rector la comparación y diferenciación a partir de la incorporación y/o modificación de características distintivas, ornamentales y/o técnicas en los productos; interviniendo en las fases de

investigación, conceptualización, validación y documentación definitiva. La columna vertebral sobre la que se soporta, es la Propiedad Industrial.

- La aplicación del método se inicia con la selección de los antecedentes en la fase de investigación, al ser un método que considera a la propiedad industrial como herramienta de diseño, se establece que al menos uno de ellos corresponda con un documento de patente, ya que se trata de la información más completa que se puede conseguir sobre el estado de la técnica, más no la única. La principal dificultad reviste en que la redacción así como la forma de presentar la información no resulta familiar a los profesionales formados en el área del diseño de productos, lo que trae como consecuencia un aprovechamiento superficial de la información.
- La consideración de un documento de patente se realiza independientemente del énfasis ornamental, distintivo o técnico que tenga el producto por cuanto se trata de una creación formal en el área de la disciplina técnica del diseño industrial y no meramente artística, técnica o comercial.
- El MEVA en la fase de investigación, al identificar los elementos comunes y diferenciadores permite *investigar* a fondo cada uno de los *antecedentes* al tiempo que *organiza la información*. Sin embargo, no define de manera detallada cómo organizar la información salvo el criterio general de dejar evidente los elementos comunes y diferenciadores, en todo caso, la eficiencia del análisis depende de la formación y experiencia del diseñador, razón por la cual se hace necesario ilustrar diferentes formas de actuación (ejemplos capítulo 3 y anexo 2).
- Posteriormente, al identificar aquellas características básicas o diferenciadoras, del análisis de antecedentes, que resultan pertinentes a la nueva propuesta así como al seleccionar los lineamientos jurídico-técnico, jurídico-distintivo y/o jurídico-ornamental a considerar en razón al tipo de producto, es posible *establecer las especificaciones* o requerimientos de diseño, facilitando así la definición del problema.
- Durante la fase de conceptualización se busca potenciar ideas al estimular la imaginación condicionando la actuación a que se aborde desde dos ópticas distintas: modificar o eliminar elementos básicos e incorpora o modificar elementos característicos.
- La fase de validación permite por una parte identificar la relación del nuevo producto con respecto a los antecedentes. Gracias a la comparación es posible conocer qué características se mantienen, cuáles se modifican y cuáles son las que se incorporan a la propuesta, en síntesis se valida la novedad.

Por otra parte, se busca validar el tipo de diferenciación, instrumento distinto al de la

novedad, al clasificar los aportes del nuevo producto según las características ornamentales, distintivas y técnica (uso, función) que a su vez se relacionan con la innovación (distintiva, ornamental y técnica) que está directamente vinculada con los sistemas de protección de la propiedad industrial (marcas, diseños y patentes). Se trata de una aproximación que permite tener una idea general de la relación entre el diseño industrial, la innovación y la propiedad industrial que en nada sustituye un estudio detallado en caso de querer proteger las creaciones formales.

- En la fase de documentación definitiva la estructura y contenido de la herramienta propuesta como documento técnico de innovación (dti) aproxima el lenguaje jurídico y técnico a un territorio común, al ser una adaptación de un documento de patente.
- El MEVA implica el seguimiento de instrucciones generales que deben adecuarse a cada caso concreto.

#### **Sobre los Principios jurídico distintivos, ornamentales y técnicos (capítulos 4, 5 y 6)**

- Las directrices propuestas tienen su origen en la interpretación que diferentes organismos administrativos (oficinas nacionales e internacionales) y judiciales (tribunales) hacen de la materia relacionada con la propiedad industrial específicamente la relacionada con las creaciones formales, así mismo se incluyen las reflexiones que sobre la materia desarrollan los especialistas del área.
- El aporte de la investigación consintió en identificar la materia relacionada con las creaciones de forma que tienen pertinente con las marcas tridimensionales, diseños y patentes, seleccionarla, clasificarla y adaptarla para su aprovechamiento por parte de profesionales no juristas dedicados al diseño de productos.
- Adicionalmente colaboran en la definición del problema de diseño a través del establecimiento de las especificaciones o requerimientos jurídicos llamados así por que su contenido se relaciona con las leyes que emanan del sistema de propiedad industrial. De esta manera se clasifican en jurídico-ornamentales, jurídico-distintivos o jurídico-técnicos dependiendo si la materia corresponde a las marcas tridimensionales, diseños o patentes.
- Las directrices se constituyen en una referencia pragmática de primer orden sobre la materia de marcas, diseños y patentes para los profesionales vinculados con el diseño de productos. Que permite conocer las posibilidades o limitaciones de las creaciones formales que se están desarrollando para lograr distintividad y diferenciación, apariencia particular o característica, o una nueva o diferente función técnica.
- Están desarrolladas para que se incorporen de manera conjunta o individual al MEVA.

#### **Sobre las empresas consumidoras de diseño (capítulo 2)**

El Estudio realizado para conocer la percepción que sobre la propiedad industrial y el diseño de producto tienen las empresas relacionada con la EDI FADULA ha permitido incursionar en un área de investigación actual pero hasta ahora nueva en Venezuela. Algunas de sus conclusiones establecen:

- Las empresas con las que la Escuela de Diseño Industrial esta vinculada son fundamentalmente Pymes, con una participación importante en el sector de mobiliario y artículos del hogar.
- Con respecto a la percepción que tienen del diseño industrial se puede decir que se considera una disciplina que mejora los aspectos funcionales del producto y las ventas, además logra que los mismos puedan diferenciarse de los de la competencia, tiene impacto en la imagen de la empresa y permite reflexionar sobre las necesidades del mercado.
- Sobre su vinculación con la propiedad industrial se observa que la relación es escasa o casi nula las principales razones se atribuyen a los costos del registro, el que no ofrezca suficiente protección y al ciclo de vida del producto muy corto en relación con los tiempos más largos del registro, entre otros. Las marcas es el sistema de protección con el que están mas familiarizados

## 5. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Dentro del área marco de estudio sobre la relación de la Propiedad Industrial con el Diseño de productos o Industrial se ubica la propiedad industrial como herramienta de diseño de productos, es decir, la línea de investigación que tiene que ver con la identificación de información jurídica de la propiedad industrial y su procesamiento para intervenir en el proceso de diseño de productos. A partir de la cual es posible orientar investigaciones satélites que tengan que ver con:

- Revisión y actualización periódica de las directrices jurídicas de diseño.
- Desarrollo de casos de estudio que evidencien los principios de relación entre la propiedad industrial y el proceso de diseño.
- Desarrollo de un manual práctico de aplicación del MEVA que sirva de guía durante el proceso de diseño.
- Desarrollo de programas informáticos para aplicar el MEVA que contemple, por ejemplo, una información base (requerimientos jurídicos, características de los antecedentes) proponiendo variantes que potencien nuevos conceptos; así como disponer de información de entrada para los distintos cuadros de análisis, lo que permitirá optimizar el trabajo simplificándolo y agilizándolo.
- Ampliar y profundizar en el estudio de las empresas que contemplan o deberían contemplar

al diseño industrial dentro de sus actividades, así como su relación con la propiedad industrial en Venezuela.

- Estrategias para dar a conocer el beneficio que para las empresas tiene el sistema de propiedad industrial. De manera que una línea de investigación pudiera orientarse en adecuar a la realidad nacional acciones que han tenido buenos resultados en otros países y aplicarlos en las empresas venezolanas.
- Definición de políticas para el aprovechamiento integral (jurídica y técnica) de la propiedad industrial, específicamente en la Escuela de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes en Mérida Venezuela, extrapolable a centros de formación con características similares.





**ANEXOS**





## 1. CUESTIONARIO

### 1.1. Modelo planilla de cuestionario

#### Información General

Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_

Sector de actividad : \_\_\_\_\_

Ciudad y país \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Fecha de constitución \_\_\_\_\_

Tamaño de la empresa (marque con una X) de 10 empleados \_\_\_\_\_ Entre 10 y 50 \_\_\_\_\_

Entre 50 y 250 \_\_\_\_\_ Más de 250 \_\_\_\_\_

Señala dos empresas líderes en su sector

1 \_\_\_\_\_

2 \_\_\_\_\_

1. ¿Qué se entiende por diseño industrial? marque con una X.

	SI	NO	No sabe
A. Actividad de ingeniería que persigue la mejora de los sistemas mecánicos			
B. La introducción de nuevas tecnologías y patentes			
C. Disciplina que ayuda a mejorar la percepción de calidad de los productos y de la imagen de la empresa que los fabrica			
D. Proceso de adaptar el producto a los costos			

2. ¿En que ayuda el diseño industrial a la empresa

	SI	NO	No sabe
A. A diferenciarse de la competencia			
B. A mejorar las ventas			
C. A reflexionar sobre las necesidades del mercado o del cliente			
D. A mejorar los aspectos funcionales del producto			
E. A incrementar las exportaciones			
F. A mejorar el sistema de producción			
G. A mejorar la imagen externa de la empresa			

3. ¿El diseño industrial...

	SI	NO	No sabe
A. colabora y forma parte del proceso de innovación de cualquier empresa			
B. considera la incorporación de nuevos materiales existentes o emergentes			
C. tiene en cuenta criterios de ecodiseño (respetuosos con el medio ambiente)			
D. de un producto influye o ejerce sinergia hacia el resto de la cartera de productos			
E. tiene en cuenta normas de seguridad existentes en el mercado			

4. ¿La empresa...

	SI	NO	No sabe
--	----	----	---------

A. cuenta con un departamento específico de diseño industrial			
B. tiene como hábito la contratación externa de diseñadores			
C. cuenta con un diseñador fijo en planta			

5. Al hacer la planificación estratégica de la empresa el diseño...

A. Nunca		es tenido en cuenta para el desarrollo de productos e innovaciones y se le asigna recursos específicos
B. Rara vez		
C. A menudo		
D. Siempre		

6. ¿El trabajo con los diseñadores ayuda a...

	SI	NO	No sabe
A. la apertura hacia nuevas ideas			
B. conocimiento de una nueva metodología de trabajo			
C. reorganizar la estructura o el sistema empleado para el desarrollo de productos			

7. El contacto o vinculación inicial de la empresa con profesionales del diseño ha sido ...

A. al recibir Pasantes dentro de la empresa	
B. al contratar Licenciados en diseño como personal fijo de la empresa	
C. al contratar Licenciados en diseño temporalmente para proyectos específicos	
D. el contar con un Licenciado en Diseño en la Gerencia o Directiva de la empresa	

8. ¿Cómo ve a su empresa respecto de la competencia?

	Mejor	Igual	Peor	No sabe
A. Diseño (estética, funcionalidad, ergonomía...)				
B. Precio				
C. Calidad percibida				
D. Servicio				

9. Se considera que un producto es exitoso ...

A. Por incremento de las ventas	
B. Por un mejor posicionamiento de la imagen de la marca	
C. Por mejora en la calidad percibida	
D. Por incremento del número de clientes	
E. Por un posible incremento en la cuota del mercado	
F. Por otras razones	

10. ¿Cuál cree que son las motivaciones de compra en su sector?

A. Diseño	
B. Precio	
C. Calidad percibida	
D. Servicio	

11. ¿Qué atributos desearían que transmitiesen sus productos?

(Enumerar de 6 al 1, siendo el 6 el factor de mayor importancia y el 1 el de mínima)

A. Calidad de diseño y de producto (fiabilidad) y su relación con el precio	
B. Innovación, novedad	
C. Amplitud de gama (dando respuesta a cada necesidad)	
D. Estética, funcionalidad, intemporalidad (perdura en el tiempo)	
E. Confort, durabilidad y adaptabilidad	
F. Que fortaleciera el valor de la marca de la empresa	

## 12. Conocimiento de mercado y de la competencia?

A. Conocen o detectan las necesidades del mercado	
B. Conocen o siguen las tendencias que marcan los líderes del sector	
C. Analizan las diferencias entre sus productos y los de la competencia	

## 13. ¿Cantidad de productos diseñados o rediseñados en los últimos 2 años? \_\_\_\_\_

## 14. ¿Valoran la novedad de la propuesta ...

A. Al compararla con los productos del mercado local	
B. Al realizar una búsqueda ampliada por internet de productos similares	
C. Al realizar una búsqueda de productos similares al Servicio Nacional de Propiedad Industrial	
D. Al solicitar una búsqueda de productos similares al Servicio Nacional de Propiedad Industrial	

## 15. ¿Cuánto valoraría una metodología que ayude a determinar el grado de novedad de las propuestas?

A. Mucho	
B. Poco	
C. Nada	

## 16. Los productos que se desarrollan en la empresa son... (Se puede marcar más de 1 opción)

A. Productos nuevos para la empresa	
B. Productos rediseñados (añaden una modificación a prod existentes en la empresa)	

17. ¿Qué disciplinas colaboran en el proceso de diseño y desarrollo de los productos?  
(Se puede marcar más de 1 opción)

A. Diseño	
B. Ingeniería	
C. Marketing	
D. Jurídica (Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual)	
E. Otros	

## 18. ¿Utiliza el Sistema de Propiedad Industrial... (Se puede marcar más de 1 opción)

A. Para proteger sus creaciones	
B. Como fuente de información (base de datos)	
C. Para vigilar hacia donde se dirige su sector	
D. No lo utiliza	

19. ¿Utiliza los servicios de un especialista en Propiedad Industrial (PI)...  
(Se puede marcar más de 1 opción)

A. Durante el proceso de diseño y desarrollo	
B. Finalizado el desarrollo del producto, antes de salir al mercado	
C. Después de salir al mercado	
D. No lo utiliza	

20. ¿Un especialista en PI durante el proceso de diseño y desarrollo permite...  
(Se puede marcar más de 1 opción)

A. Identificar los riesgos de Propiedad Industrial	
B. Formular estrategias para evitar los riesgos de PI	
C. Asegurar la protección	
D. No sé	

## 21. ¿Cuánto valoraría una herramienta de diseño que permitiera minimizar los riesgos de la Propiedad Industrial

A. Mucho	
B. Poco	
C. Nada	

22. ¿Motivos para proteger sus creaciones (productos) ) mediante el sistema de propiedad industrial  
(Se puede marcar más de 1 opción)

A. Para impedir que lo copien	
B. Política de la empresa	
C. Para adelantarse a la competencia	
D. Cuestión de prestigio	
E. Para evitar que piensen que estoy copiando	
F. Otros	

23. ¿Motivos para NO proteger sus creaciones (productos) mediante sistema de propiedad industrial  
(Se puede marcar más de 1 opción)

A. No me aporta ningún beneficio	
B. Su ciclo de vida es muy corto	
C. No son innovadores / son clásicos	
D. Por su alto coste	
E. No es muy rentable	
F. El registro no ofrece suficiente protección	
G. No sé que beneficios aportará	
H. El proceso burocrático es complicado	
I. No sé si tendrá éxito en el mercado	
J. El seguimiento es complicado	
K. No necesito el registro / el producto no es fácil de copiar	
L. Es necesario recurrir a un experto en propiedad industrial	
M. Falta de tiempo	
N. Otros	
O. No sé	

24. ¿Ha protegido legalmente su empresa los diseños en los últimos 2 años? Indique cuantos en el sistema o sistemas elegidos.

A. Patente de invención	
B. Patente de modelo de utilidad	
C. Diseño industrial ó Dibujo o modelo industrial	
D. Marca	
E. No sé	

**Autorizo a la profesora María Auxiliadora Vega Barón, Profesora del Área de Diseño Industrial de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad de Los Andes, a utilizar (publicar) la información, arriba aportada, en su investigación:**

De manera anónima \_\_\_\_\_

Nombrando a la empresa \_\_\_\_\_

## 1.2. Cuadros de datos del cuestionario

Cuadro 1. Distribución territorial de las empresas. Información general

Nacional (Venezuela)		Internacional	
Aragua	1	Argentina	7
Carabobo	3	Brasil	1
Caracas	4	Chile	2
Lara	1	Colombia	1
Mérida	10	España	1
Miranda	4	México	3
<b>Subtotal 1</b>	<b>23</b>	<b>Subtotal 2</b>	<b>15</b>
<b>TOTAL general 38</b>			

Cuadro 2. Tamaño de la empresa según el número de empleados. Información general

Número de empleados	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
Menos de 10	7	1	12	20
Entre 10 y 50	3	8	1	12
Entre 50 y 250	0	3	0	3
Más de 250	0	1	2	3
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>38</b>

Cuadro 3. Antigüedad de la empresa. Información general

Años de la empresa	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
< 6	7	2	7	16
>6 <10	0	2	4	6
>10	3	9	3	15
NC	0	0	1	1
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>38</b>

Cuadro 4. Actividad de las empresas según la variedad de sectores. Información general

Actividad	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
Actividad específica	3	10	8	21
Actividad variada	7	3	7	17
<b>Total 100%</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>38</b>

Cuadro 5. Sector de actividad de las empresas. Información general.

Información General Sector	Total
Embalaje	4
Mobiliario	18
Artículos del hogar	11
Automoción y transporte	3
Artículos de escritorio	5
Exhibidores	6
Artículos de vestir	3
Juguetes, ocio, deporte	6
Eléctrico y electrónico	2

Iluminación	3
Equipos médicos	1
otros	3
NC	0
<b>Total de empresas (100%)</b>	38

Algunas registran actividad en mas de un sector

Cuadro 6 ¿Qué se entiende por diseño industrial? (es posible más de una respuesta por empresa)

Cuestionario 1	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
Actividad de ingeniería que persigue la mejora de los sistemas mecánicos	1	2	0	3
La introducción de nuevas tecnologías y patentes	7	3	7	17
Disciplina que ayuda a mejorar la percepción de calidad de los productos y de la imagen de la empresa que los fabrica	9	12	14	35
Proceso de adaptar el producto a los costos	5	6	7	18
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>73</b>

Cuadro 7. ¿En qué ayuda el diseño industrial a la empresa? (es posible más de una respuesta por empresa)

Cuestionario 2	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
A diferenciarse de la competencia	6	11	13	30
A mejorar las ventas	7	7	12	26
A reflexionar sobre las necesidades del mercado o del cliente	9	7	10	26
A mejorar los aspectos funcionales del producto	9	10	15	34
A incrementar las exportaciones	5	4	8	17
A mejorar el sistema de producción	8	8	10	26
A mejorar la imagen externa de la empresa	7	8	11	26
<b>Total de respuestas</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>79</b>	<b>185</b>
<b>Total de empresas</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>38</b>

Cuadro 8. El diseño industrial ... (es posible más de una respuesta por empresa)

Cuestionario 3	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
colabora y forma parte del proceso de innovación de cualquier empresa	9	11	14	34
considera la incorporación de nuevos materiales existentes o emergentes	10	10	13	33
tiene en cuenta criterios de ecodiseño (respetuosos con el medio ambiente)	8	8	15	31
de un producto influye o ejerce sinergia hacia el resto de la cartera de productos	6	7	11	24
tiene en cuenta normas de seguridad existentes en el mercado	6	7	13	26
<b>Total de respuestas</b>	<b>39</b>	<b>43</b>	<b>66</b>	<b>148</b>
<b>Total de empresas</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>38</b>

Cuadro 9. ¿La empresa...? (es posible más de una respuesta por empresa)

Cuestionario 4	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
cuenta con un departamento específico de diseño industrial	5	11	13	29
tiene como hábito la contratación externa de diseñadores	3	4	9	16
cuenta con un diseñador fijo en planta	9	10	12	31
<b>Total de respuestas</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>76</b>
<b>Total de empresas</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>38</b>

Cuadro 10. ¿Al hacer la planificación estratégica de la empresa el diseño es tenido en cuenta y se le asignan recursos?

Cuestionario 5	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
Nunca	1	0	0	1
Rara vez	1	0	1	2
A menudo	2	4	3	9
Siempre	6	9	10	25
No Contesta	0	0	1	1
<b>Total de respuestas</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>38</b>

Cuadro 11. ¿El trabajo con los diseñadores ayuda a...? (es posible más de una respuesta por empresa)

Cuestionario 6	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
la apertura hacia nuevas ideas	9	12	13	34
conocimiento de una nueva metodología de trabajo	8	8	8	24
reorganizar la estructura o el sistema empleado para el desarrollo de productos	9	8	10	27
<b>Total de respuestas</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>85</b>
<b>Total de empresas</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>38</b>

Cuadro 12. La vinculación inicial de la empresa con profesionales del diseño ha sido... (es posible más de una respuesta por empresa)

Cuestionario 7	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
al recibir pasantes dentro de la empresa	3	5	4	13
al contratar Licenciados en diseño como personal fijo de la empresa	2	9	6	17
al contratar Licenciados en diseño temporalmente para proyectos específicos	4	1	4	9
el contar con un Licenciado en diseño en la gerencia o directiva de la empresa	7	4	7	18
NC	0	0	4	4
<b>Total de respuestas</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>60</b>
<b>Total de empresas</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>38</b>



Cuadro 13. ¿Cómo ve a su empresa respecto de la competencia? MEJOR (más de una respuesta por empresa)

Cuestionario 8. 1	Mejor			Subtotal 1
	Local	Regional	Internacional	
Diseño (estética, funcionalidad, ergonomía...)	9	9	11	29
Precio	2	5	3	10
Calidad percibida	6	12	7	25
Servicio	7	12	7	26
<b>Total de empresas</b>				<b>38</b>

Cuadro 14. ¿Cómo ve a su empresa respecto de la competencia? IGUAL (más de una respuesta por empresa)

Cuestionario 8. 2	Igual			Subtotal 2
	Local	Regional	Internacional	
Diseño (estética, funcionalidad, ergonomía...)	1	4	1	6
Precio	5	6	9	20
Calidad percibida	4	1	4	9
Servicio	2	1	5	8
<b>Total de empresas</b>				<b>38</b>

Cuadro 15. ¿Cómo ve a su empresa respecto de la competencia? PEOR (más de una respuesta por empresa)

Cuestionario 8. 3	Peor			Subtotal 3
	Local	Regional	Internacional	
Diseño (estética, funcionalidad, ergonomía...)	0	0	1	1
Precio	2	1	0	3
Calidad percibida	0	0	1	1
Servicio	0	0	0	0
<b>Total de empresas</b>				<b>38</b>

Cuadro 16. ¿Cómo ve a su empresa respecto de la competencia? NS/NC (más de una respuesta por empresa)

Cuestionario 8. 4	No sabe/No contesta			Subtotal 4
	Local	Regional	Internacional	
Diseño (estética, funcionalidad, ergonomía...)	0	0	2	2
Precio	1	1	3	5
Calidad percibida	0	0	3	3
Servicio	1	0	3	4
<b>Total de empresas</b>				<b>38</b>

Cuadro 17. ¿Cómo ve a su empresa respecto de la competencia? (más de una respuesta por empresa)

Cuestionario 8. 5	Subtotal				total
	Mejor	Igual	Peor	NS/NC	
Diseño (estética, funcionalidad, ergonomía...)	29	6	1	2	38
Precio	10	20	3	5	38
Calidad percibida	25	9	1	3	38
Servicio	26	8	0	4	38

Cuadro 18. Se considera que un producto es exitoso (es posible más de una respuesta por empresa)

Cuestionario 9	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
Por incremento de las ventas	9	8	9	26
Por un mejor posicionamiento de la imagen de la marca	8	6	7	21
Por mejorar en la calidad percibida	7	9	10	25
Por incremento del número de clientes	5	5	4	13
Por un posible incremento en la cuota del mercado	4	5	4	13
Por otras razones	4	1	3	8
NC	0	0	2	2
<b>Total de respuestas</b>	<b>37</b>	<b>33</b>	<b>38</b>	<b>110</b>
<b>Total de empresas</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>38</b>

Cuadro 19. ¿Cuál cree que son las motivaciones de compra en su sector? (es posible más de una respuesta por empresa)

Cuestionario 10	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
Diseño	7	7	10	24
Precio	5	6	6	17
Calidad percibida	10	10	9	29
Servicio	4	8	2	14
NC	0	0	2	2
<b>Total de respuestas</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>86</b>
<b>Total de empresas</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>38</b>

Cuadro 20. ¿Qué atributos desearían que transmitiesen sus productos? LOCAL (es posible más de una respuesta por empresa, puntuar en orden de importancia)

Cuestionario 11.1 <i>LOCAL</i> /Orden de importancia	1	2	3	4	5	6	NC	Total de puntos*
Calidad de diseño y de producto (fiabilidad) y su relación con el precio	0	0	1	0	1	3	5	26
Innovación, novedad	1	0	0	2	2	0	5	19
Amplitud de gama(dando respuesta a cada necesidad)	2	1	0	1	0	1	5	14
Estética, funcionalidad, intemporalidad(perdura en el tiempo)	0	0	2	1	0	2	5	22
Confort, durabilidad y adaptabilidad	0	2	1	0	1	1	5	18
Que fortaleciera el valor de la marca de la empresa	1	1	0	1	0	2	5	19
<i>Total de empresas</i>	10							118
<i>Máx. puntuación por criterio (100%)</i>	10 * 6 = 60							

\* Total de puntos = número de empresas \* valor de la importancia

Se ubicó con la misma importancia más de un criterio

Cuadro 21. ¿Qué atributos desearían que transmitiesen sus productos? REGIONAL (es posible más de una respuesta por empresa, puntuar en orden de importancia)

Cuestionario 11.2 <i>REGIONAL</i> / Orden de importancia	1	2	3	4	5	6	NC	Total de puntos*
Calidad de diseño y de producto (fiabilidad) y su relación con el precio	0	0	0	2	0	10	1	68
Innovación, novedad	0	3	0	1	4	4	1	54
Amplitud de gama(dando respuesta a cada necesidad)	2	0	1	3	1	4	2	46
Estética, funcionalidad, intemporalidad(perdura en el tiempo)	0	2	0	3	2	4	2	50
Confort, durabilidad y adaptabilidad	1	1	3	2	6	3	1	68
Que fortaleciera el valor de la marca de la empresa	3	0	2	1	1	4	2	42
Total de empresas	13							328
Máx. puntuación por criterio (100%)	13 * 6 = 78							

\* Total de puntos = número de empresas \* valor de la importancia

Se ubicó con la misma importancia más de un criterio

Cuadro 22. ¿Qué atributos desearían que transmitiesen sus productos? INTERNACIONAL (es posible más de una respuesta por empresa, puntuar en orden de importancia)

<b>Cuestionario 11.3</b> <b>INTERNACIONAL/</b> Orden de importancia	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>NC</b>	<b>Total de puntos*</b>
Calidad de diseño y de producto (fiabilidad) y su relación con el precio	1	0	1	2	5	6	0	<b>73</b>
Innovación, novedad	2	0	0	3	1	9	0	<b>73</b>
Amplitud de gama(dando respuesta a cada necesidad)	7	0	0	2	0	3	0	<b>39</b>
Estética, funcionalidad, intemporalidad(perdura en el tiempo)	1	3	5	2	4	0	1	<b>48</b>
Confort, durabilidad y adaptabilidad	0	3	4	4	2	1	1	<b>50</b>
Que fortaleciera el valor de la marca de la empresa	1	4	2	2	5	0	1	<b>48</b>
<b>Total de empresas</b>	<b>15</b>							<b>331</b>
<b>Máx. puntuación por criterio (100%)</b>	<b>15*6=90</b>							

\* Total de puntos = número de empresas \* valor de la importancia

Se ubicó con la misma importancia más de un criterio

Cuadro 23. ¿Qué atributos desearían que transmitiesen sus productos? (es posible más de una respuesta por empresa, puntuar en orden de importancia)

<b>Cuestionario 11.4</b>	<b>NACIONAL (local + regional)</b>	<b>INTERNACIONAL</b>	<b>Total de puntos*</b>
Calidad de diseño y de producto (fiabilidad) y su relación con el precio	<b>94</b>	<b>73</b>	<b>167</b>
Innovación, novedad	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>146</b>
Amplitud de gama(dando respuesta a cada necesidad)	<b>60</b>	<b>39</b>	<b>99</b>
Estética, funcionalidad, intemporalidad(perdura en el tiempo)	<b>72</b>	<b>48</b>	<b>120</b>
Confort, durabilidad y adaptabilidad	<b>86</b>	<b>50</b>	<b>136</b>
Que fortaleciera el valor de la marca de la empresa	<b>61</b>	<b>48</b>	<b>109</b>
<b>Total de empresas(TE)</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>331</b>
<b>Máx. puntuación por criterio (100%) = (TE*6)</b>	<b>138</b>	<b>90</b>	<b>228</b>

6= máx. valor de importancia

Cuadro 24. Conocimiento del mercado y de la competencia (es posible más de una respuesta por empresa)

Cuestionario 12	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
Conocen o detectan las necesidades del mercado	8	11	15	34
Conocen o siguen las tendencias que marcan los líderes del sector	6	7	5	18
Analizan las diferencias entre sus productos y los de la competencia	5	10	10	25
NC	0	1	0	1
<b>Total de respuestas</b>	19	29	30	78
<b>Total de empresas (100%)</b>	10	13	15	38

Cuadro 25. Cantidad de productos diseñados o rediseñados en los últimos 2 años (promedio)

Cuestionario 13 Número de empleados	Nacional		Internacional	Total (promedio)
	Local	Regional		
Menos de 10	18	40	33	91
Entre 10 y 50	18	47	20	85
Entre 50 y 250	0	115	0	115
Más de 250	0	5	53	58
<b>Total</b>	10	13	15	38

Cuadro 26. Se valora la novedad de la respuesta ... (es posible más de una respuesta por empresa)

Cuestionario 14	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
al compararla con los productos del mercado local	7	11	10	28
al realizar una búsqueda ampliada por internet de productos similares	7	6	11	24
al realizar una búsqueda de productos similares al Servicio Nacional de Propiedad Industrial	0	3	7	10
al solicitar una búsqueda de productos similares al Servicio Nacional de Propiedad	0	2	3	5
NC	1	0	1	2
<b>Total de respuestas</b>	15	22	32	69
<b>Total de empresas (100%)</b>	10	13	15	38

Cuadro 27. ¿Cuánto valoraría una metodología que ayude a determinar el grado de novedad de las propuestas?

Cuestionario 15	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
Mucho	6	13	13	32
Poco	3	0	1	4
Nada	0	0	0	0
NC	1	0	1	2
<b>Total de empresas (100%)</b>	10	13	15	38

Cuadro 28. Los productos que se desarrollan en la empresa son ... (es posible más de una opción por empresa)

Cuestionario 16	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
productos nuevos para la empresa	10	11	15	36
productos rediseñados	9	10	10	29
NC	0	0	0	0
<b>Total de respuestas</b>	19	21	25	65
<b>Total de empresas (100%)</b>	10	13	15	38

Cuadro 29. ¿Qué disciplinas colaboran en el proceso de diseño y desarrollo de productos? (es posible más de 1 opción por empresa)

Cuestionario 17	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
Diseño	10	13	14	37
Ingeniería	4	9	8	21
Marketing	8	9	10	27
Jurídica (Propiedad Industrial, Derecho de Autor)	1	0	4	5
Otros	3	3	3	9
<b>Total de respuestas</b>	26	34	39	99
<b>Total de empresas (100%)</b>	10	13	15	38

Cuadro 30. ¿Utiliza el sistema de Propiedad Industrial...? (es posible más de 1 opción por empresa)

Cuestionario 18	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
para proteger sus creaciones	2	7	11	20
como fuente de información (base de datos)	0	4	2	6
para vigilar hacia donde se dirige su sector	2	0	1	3
No lo utiliza	7	5	2	14
<b>Total de respuestas</b>	11	16	16	43
<b>Total de empresas (100%)</b>	10	13	15	38

Cuadro 31. Utiliza los servicios de un especialista en Propiedad Industrial... (es posible más de 1 opción por empresa)

Cuestionario 19	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
durante el proceso de diseño y desarrollo	0	3	4	7
finalizado el desarrollo del producto, antes de salir al mercado	1	2	9	12
después de salir al mercado	0	2	2	4
No lo utiliza	8	7	3	18
NC	1	1	1	3
<b>Total de respuestas</b>	10	15	19	44
<b>Total de empresas (100%)</b>	10	13	15	38

Cuadro 32. Un especialista en Propiedad Industrial durante el proceso de diseño y desarrollo permite...  
(es posible más de 1 opción por empresa)

Cuestionario 20	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
identificar los riesgos de Propiedad Industrial	3	4	9	16
formular estrategias para evitar los riesgos de Propiedad Industrial	5	10	9	24
asegurar la protección	6	6	10	22
NS/NC	1	1	0	2
<b>Total de respuestas</b>	15	21	28	64
<b>Total de empresas (100%)</b>	10	13	15	38

Cuadro 33. ¿Cuánto valoraría una herramienta de diseño que permitiera minimizar los riesgos de la Propiedad Industrial?

Cuestionario 21	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
Mucho	5	10	13	28
Poco	3	2	2	7
Nada	1	1	0	2
NS/NC	1	0	0	1
<b>Total de empresas (100%)</b>	10	13	15	38

Cuadro 34. Motivos para proteger sus creaciones mediante el sistema de Propiedad Industrial (es posible más de 1 opción por empresa)

Cuestionario 22	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
Para impedir que lo copien	6	10	11	27
Política de la empresa	2	5	3	10
Para adelantarse a la competencia	2	8	6	16
Cuestión de prestigio	3	4	6	13
Para evitar que piensen que estoy copiando	0	1	3	4
Otros	1	1	0	2
NC	2	1	0	3
<b>Total de respuestas</b>	16	30	29	75
<b>Total de empresas (100%)</b>	10	13	15	38

Cuadro 35. Motivos para NO proteger sus creaciones mediante el sistema de Propiedad Industrial (es posible más de 1 opción por empresa)

Cuestionario 23	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
No me aporta ningún beneficio	1	1	2	4
Su ciclo de vida es muy corto	2	4	4	10
No son innovadores/son clásicos	0	2	0	2
Por su alto coste	3	4	4	11
No es muy rentable	2	1	0	3
El registro no ofrece suficiente protección*	3	4	5	12
No sé que beneficios aportará	1	0	0	1
El proceso burocrático es complicado	5	3	1	9

No sé si tendrá éxito en el mercado	1	0	0	<b>1</b>
El seguimiento es complicado	1	1	0	<b>2</b>
No necesito el registro/ el producto no es fácil de copiar	0	2	0	<b>2</b>
Es necesario recurrir a un experto en Propiedad Industrial	2	3	2	<b>7</b>
Falta de tiempo	2	0	1	<b>3</b>
Otros	2	1	2	<b>5</b>
No sé	1	2	0	<b>3</b>
NC	1	1	4	<b>6</b>
<b>Total de respuestas</b>	<b>26</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>81</b>
<b>Total de empresas (100%)</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>38</b>

\*En algunas de las encuesta, por error involuntario se repitió este criterio en tres oportunidades bajo las letras F, L y O de manera que se contabilizo una sola vez

Cuadro 36. Diseños protegidos en los últimos 2 años Indique cuantos en el sistema o sistemas elegidos

\*(es posible más de una respuesta por empresa)

Cuestionario 24	Nacional		Internacional	Total
	Local	Regional		
Patente de invención	0	3	3	<b>6</b>
Patente de modelo de utilidad	0	2	5	<b>7</b>
Diseño Industrial / Dibujo o modelo industrial	0	4	7	<b>11</b>
Marca	5	4	7	<b>16</b>
No sé	0	2	1	<b>3</b>
NC/ninguno	4	0	0	<b>4</b>
<b>Total de respuestas</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>23</b>	<b>47</b>
<b>Total de empresas (100%)</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>38</b>

\* no señalan la cantidad solo el tipo de sistema utilizado

OBSERVACIÓN : a objeto de establecer los porcentajes de los valores resultantes con el fin de graficar los mismos, se establece:

1. Para totales generales, el 100% ha considerar es el total de las empresas (38)
2. Para totales específicos o parciales (local, regional e internacional; nacional e internacional),
  - a. el 100% es el total de las empresas de cada ubicación o zona geográfica. *Cuando la respuesta es única*
  - b. el 100% es el total de respuestas de cada ubicación o zona geográfica . *Cuando la respuesta es única he interesa destacar los resultados en relación con el grupo de preguntas y no con respecto a la incidencia de cada pregunta en el grupo de estudio como en los dos casos anteriores*

### 1.3. Listado de empresas colaboradoras

Nombre de la Empresa*		Ubicación	Información
		NACIONAL	INTERNACIONAL
			Correo electrónico
1	PLA! Objetos criados		Buenos Aires, ARGENTINA mail@estoespla.com.ar http://www.estoespla.com.ar/50/
2	CATEM S.A. Universidad de Bio Blo		Concepción, CHILE CATEM@ubiobio.cl www.catem.cl
3	Universidad Andrés Bello		Santiago, CHILE PDOMINGUEZ@UNAB.CL
4	Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares CAVIM	Maracay, ARAGUA	caviminf@cantv.net
5	Concepto Creativo 20-22 C.A.	MIRANDA	conceptocreativo2022@gmail.com www.innovacreativos.com.ve
6	CDCA Constructing Display C.A.	Caracas	info@constructingdisplay.com www.construcyngdisplay.com/index.php
7	INDUSTRIAS TERMOPLEX	Caracas	Termoplex_dis@cantv.net
8	Protección Eléctrica Global, PEGSA, S.A.	Carrizal, Caracas	mmarstre@avtek
9	BMZ Design Group C.A.	Caracas	bmzdesigngroup@cantv.net
10	Inversiones PRONÁUTICA C.A. (PROMARINE)	Guatire, MIRANDA	www.promarine.com.ve
11	ARTS PRODUCTS	MÉRIDA	info@artscase.com
12	Diseños y Servicios DYS C.A.	MÉRIDA	helemelzelah@yahoo.es
13	GAZIVA C.A	MÉRIDA	gaziva@gmail.com www.gaziva.com/

\*13 empresas de 38 autorizaron ser nombradas.



## 2. MEVA

### 2.1. Asignatura Innovación (Postgrado FADULA)

#### 2.1.1. Modelo de actividad propuesta

Prof.<sup>a</sup> María Auxiliadora Vega Barón  
Master en Diseño, Gestión y Desarrollo  
de Nuevos Productos. Ed. Venezuela  
Facultad de Arquitectura y Diseño

---

#### ASIGNATURA: INNOVACIÓN Metodología del Valor Añadido MEVA

---

Como parte del desarrollo de la tesis de doctorado se han estudiado una muestra importante de solicitudes de registro de patentes, MU, diseños y marcas, en este sentido se han detectado consideraciones importantes, producto de ello se propone la aplicación de la metodología MEVA para identificar la novedad o aporte del diseño(valor añadido) , que en definitiva al ser un atributo de la innovación es pertinente su aplicación en áreas como el diseño y desarrollo de productos, innovación y gestión.

**El objeto es determinar como crear y añadir valor a la oferta básica de un producto, considerando al producto como un valor siempre ampliable con valores añadidos.**

Está siendo empleada

- Pregrado : en la asignatura de taller básico como herramienta que potencia la creatividad sólo los apartados 1 y 2
- Pregrado : taller IV- proyecto de grado ; como herramienta diagnóstica para evaluar los antecedentes ; como herramienta creativa al identificar los aspectos que permiten libertad creativa (valor añadido) frente a los aspectos básicos; como herramienta para la validación de la propuesta con respecto a la novedad.
- Postgrado: como herramienta de valoración del valor añadido .

Utilizada :

- Productos existentes en el mercado como suministradores de información.
- Tesis de grado de la EDI en desarrollo
- Tesis de grado de la EDI concluidas

#### PLANTEAMIENTO

La EDI preocupada por el nivel de formación de los egresados a recomendado a un grupo de diseñadores externos evaluar una muestra de Trabajos de Grado a objeto de determinar el tipo de novedad de las tesis de grado con la intención de detectar la orientación de la formación de pregrado, para lo cual se utilizará la metodología de Valor Añadido MEVA.

#### PROCESO:

I parte: (30 minutos)

- 1 Identificación de los elementos básicos (comunes)
- 2 Identificación de los elementos diferenciadores (característicos)

### 3 Elaboración de Cuadro Comparativo con la información.

#### II parte: (10 minutos)

- 4 Aplicar a la propuesta del estudiante los pasos 1 y 2. Anexar una fila al cuadro comparativo con la información.

#### III parte:

- 5 Plantear dos ideas para lograr una mayor diferenciación de los productos analizados : (1 ) Modificando uno o algunos de los elementos básicos (2) Se mantienen los elementos básicos y se incorporan elementos característicos ya sea por una combinación de los elementos característicos identificados en el cuadro o una modificación de los mismos o incorporación de nuevos elementos.

#### **Algunas consideraciones a tener a objeto de elaborar propuestas**

¿Existe libertad formal?

¿qué factores limitan esa libertad?

¿Los elementos característicos están más visibles que los básicos?

¿La forma es necesaria para la función que cumple el producto?

¿Si modificas la forma se mantiene la función?

¿Existen distintas formas para cumplir la misma función?

¿La forma del producto obedece a consideraciones de moda?

#### IV Parte: Consideraciones sobre la aplicación de MEVA

- 6 Consideras la metodología útil para:
- Evaluar los antecedentes (diagnóstico del mercado)
  - Identificar los requerimientos obligatorios y deseados a considerar en el nuevo producto.
  - Como herramienta de creatividad orientada (al enfocar el esfuerzo creativo en añadir valor al producto básico)
  - Validar la diferenciación de la propuesta con respecto al mercado

*Fundamenta tus respuestas.*

- 7 Consideras que la aplicación de la metodología MEVA permite reducir el tiempo de desarrollo de nuevos productos, en cuál etapa y porqué?
- 8 Consideras que la metodología MEVA permite al diseñador y a la gerencia de una empresa identificar el tipo de aporte diferenciador (novedad) de la propuesta porqué?
- 9 Marca con una X la casilla o casillas que consideras pertinente en cada caso para MEVA (se incluyen como ejemplo Brainstorming)

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN SU ÁMBITO DE APLICACIÓN	
	Individual	Grupo de trabajo
Brainstorming		X
MEVA		

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN LA FASE EN LA QUE SE ENCUENTRE EL PROCESO CREATIVO		
	Búsqueda de ideas iniciales	Generar nuevas ideas a partir de las iniciales	Evaluación de las ideas
Brainstorming	X	X	X
MEVA			

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN LO QUE PERMITEN DESARROLLAR		
	Fluidez (muchas ideas)	Originalidad (nuevos conceptos)	Análisis detallado y minucioso de las ideas
Brainstorming	X		
MEVA			

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN EL GRADO DE INNOVACIÓN O MEJORA QUE SE REQUIERA	
	Radical	Incremental
Brainstorming		X
MEVA		

10 ¿Qué dificultades se detectaron en su aplicación?

11 Recomendaciones

Observación:

- El ser una propuesta piloto MEVA esta sujeta a observaciones y modificaciones como consecuencia de su utilización.
- Los resultados de las distintas pruebas piloto podrán ser reseñadas por la autora en publicaciones, documentos de trabajo , presentaciones públicas, etc.
- 1-II actividades para realizar en clase, III en adelante ver fecha de entrega.

FECHA DE ENTREGA:

Lunes 10 de Mayo 2010

FORMATO:

*Digital* vía correo electrónico [mavega@ula.ve](mailto:mavega@ula.ve)

*Impreso* en el departamento de Diseño Industrial de la EDI

Mérida, Abril 2010

## 2.1.2. Resultados. Ejemplo 1: V. Moreno, K. Torres

Universidad Politécnica de Valencia / Universidad de Los Andes  
Facultad de Arquitectura y Diseño  
Maestría en Diseño, Gestión y Desarrollo de Nuevos Productos

### INNOVACIÓN

## METODOLOGÍA DE VALOR AÑADIDO MEVA.

Autoras: D.I. Viviana Moreno Troconis C.I.15620494 / D.I. Keyla Torres Pabón C.I.15622867

### PROYECTO A SER EVALUADO

Diseño de un Producto para uso cotidiano y portátil que permita al venezolano común resguardarse de las precipitaciones. Autor: Andrés Echendía.

### COMPARACIÓN DE PRODUCTOS

#### ELEMENTOS BÁSICOS

##### ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS PRODUCTOS ANTECEDENTES

Aspectos	Elementos Básicos
<b>USABILIDAD</b>	Portabilidad, impermeabilidad, empleo de manos para puesta en funcionamiento, no representan ser productos peligrosos, el nivel de riesgo en su uso es bajo, no requieren mantenimiento, son de uso individual.
<b>TÉCNICOS – PRODUCTIVOS</b>	Existencia de los materiales empleados en el mercado nacional.
<b>FORMALES</b>	Poseen un orden compositivo dependiendo su configuración.
<b>FUNCIÓN</b>	Impermeabilidad, colapsible (con o sin mecanismo).
<b>ESTRUCTURALES</b>	Presencia de estructura flexible o rígida, colapsible, resistencia a los golpes
<b>ERGONÓMICOS</b>	Considera las dimensiones perimetrales del cuerpo, son livianos, confortables a ser utilizados, fáciles de manipular.

##### ELEMENTOS BÁSICOS DE LA PROPUESTA

Aspectos	Elementos Básicos
<b>USABILIDAD - FUNCIÓN</b>	Impermeabilidad y Portabilidad
<b>ERGONÓMICOS</b>	Liviano, Considera las dimensiones perimetrales del cuerpo

#### ELEMENTOS DIFERENCIALES

Paragua Tradicional	Traje Impermeable	Senz (paragua asimétrico)	Numbrella (cobertor duro)	Ufo-Cap (cobertor blando)	Propuesta
- Formalmente es atemporal - Estabilidad en la apertura - No sofoca - Personalizable	- No necesita manos para usarse - Mayor capacidad para cubrir al individuo - Resistente a los golpes. - Personalizable	- Mayor resistencia en los sistema de unión - Óptimo comportamiento con el viento - No sofoca	- Cubre en la forma de burbuja	- No necesita manos para usarse - Área que ocupa acorde al entorno - Solo requiere un paso para su colocación	- Inflable - Área que ocupa acorde al entorno - Toma el paragua como referencia estructural - Personalizable

#### ASPECTOS CRÍTICOS DE LA PROPUESTA:

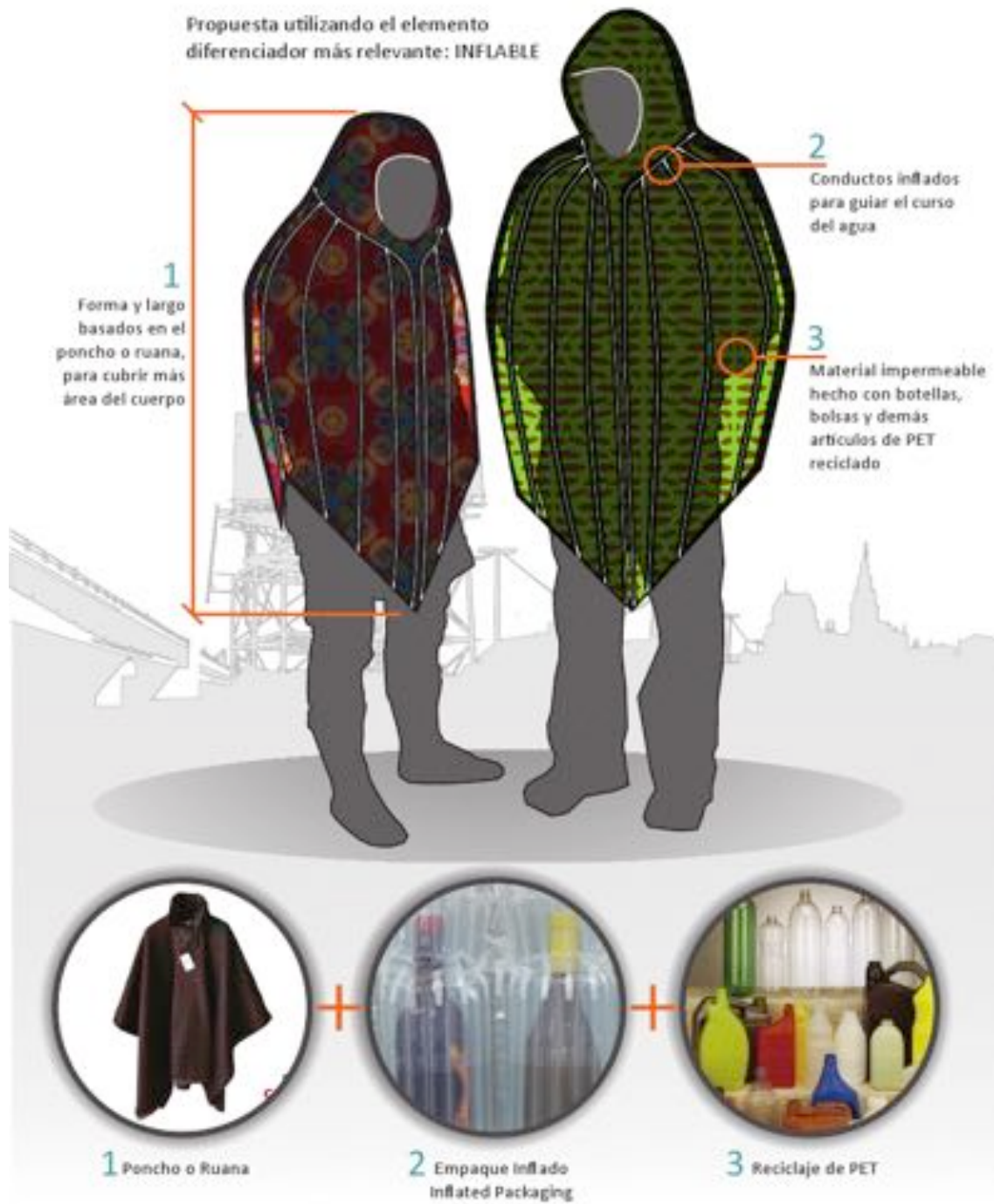
La propuesta ciertamente presenta una nueva opción en la función, usa elementos inflables para estructurar y amoldarse al cuerpo del usuario, descarta estructuras rígidas y por este medio puede hacer uso de uno solo material para constituir todo el producto.

Sin embargo hay dos aspectos críticos que, a juicio propio hemos observado en la propuesta.

- Inseguro: la función de inflado que por una parte abarca un gran rango de personas por su adaptabilidad, representa un peligro en la zona del cuello, que se encuentra rodeado por un toro (o aro). Si un usuario indeseado, llámese vándalo, podría tener la capacidad de tirar por algún costado del elemento y causar heridas o en el peor de los casos asfixia a la persona que lleva puesto el producto.
- Limita el campo visual: impide la correcta rotación de la cabeza, ya que la estructura es inflada.

III parte: (15 minutos)

- 1 Plantear dos ideas para lograr una mayor diferenciación de los productos analizados : (1 ) Modificando uno o algunos de los elementos básicos (2) Se mantienen los elementos básicos y se incorporan elementos características ya sea por una combinación de los elementos característicos identificados en el cuadro o una modificación de los mismos o incorporación de nuevos elementos.





### ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER A OBJETO DE ELABORAR LAS PROPUESTAS

1. ¿Existen libertad formal?  
Sí, existe libertad formal, siempre que se respeten algunos lineamientos básicos.
2. ¿Qué factores limitan esa libertad?  
Los factores que limitan la libertad formal, son: las dimensiones corporales de un venezolano promedio; el nivel de protección que se desea conseguir con el elemento a desarrollar; entre otros.
3. ¿Los elementos característicos están más visibles que los básicos?  
Ambos están en el mismo nivel de visibilidad, puesto que todos son visibles; por las características del objeto (Todos los elementos reposan sobre el cuerpo).
4. ¿La forma es necesaria para la función que cumple el producto?  
La forma influye de manera positiva, sobre todo cuando hablamos de la protección, esta nos permite canalizar el impacto de las precipitaciones en el usuario.
5. ¿Si modificas la forma se mantiene la función?  
Sí se puede modificar la forma sin alterar la función de forma negativa; esto dependerá de la idea última de protección.
6. ¿Existen distintas formas para cumplir la misma función?  
Sí existen diferentes formas de resolver el objeto y que este siga cumpliendo adecuadamente la función; de hecho esto se evidencia en las propuestas anteriormente planteadas.
7. ¿La forma del producto obedece a consideraciones de moda?  
Esta obedece en primera instancia a los requerimientos de protección y en segundo término a características de elementos para la protección convencional en el país como por ejemplo: ruana o poncho, empaques inflados, sombreros, gorra, tapasol, entre otros.

### IV PARTE: CONSIDERACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE MEVA

- 2 Consideras la metodología útil para:
  - Evaluar los antecedentes (diagnóstico del mercado); esto nos permite recabar datos básicos y diferenciales de los productos analizados.
  - Identificar los requerimientos obligatorios y deseados a considerar en el nuevo producto. Los elementos que muestran los antecedentes no deben ser descartados.
  - Como herramienta de creatividad orientada (al enfocar el esfuerzo creativo en añadir valor al producto básico); funge como herramienta complementaria en el proceso de conceptualización del producto.
  - Validar la diferenciación de la propuesta con respecto al mercado; permite conocer y determinar el ámbito del mercado en el que se competirá.
- 3 Consideras que la aplicación de la metodología MEVA permite reducir el tiempo de desarrollo de nuevos productos, en ¿cuál etapa y por qué?  
PERMITE LA VALORACIÓN MÁS ACERTIVA DE LOS ANTECEDENTES Y LAS TENDENCIA ALREDEDOR DEL PRODUCTO QUE SE DISEÑARA, AL HABER MAYOR EFICIENCIA LAS CONSIDERACIÓN DE ESTE ULTIMO SALDRAN A FLOTE CON MAYOR EFICIENCIA EN TIEMPO Y CLARIDAD EN SU JUSTIFICACIÓN.
- 4 Consideras que la metodología MEVA permite al diseñador y a la gerencia de una empresa identificar el tipo de aporte diferenciador (novedad) de la propuesta porqué?  
SI LO PERMITE, PERMITE COMPARAR Y RECONOCER CUALES SON LOS RASGOS CARACTERISTICIS, FAVORABLES O NO DE LOS PRODUCTOS QUE ANTECEDENTE



- 5 Marca con una X la casilla o casillas que consideras pertinente en cada caso para MEVA (se incluyen como ejemplo Brainstorming)

Técnicas de creatividad	Según su ámbito de aplicación	
	Individual	Grupo de trabajo
Brainstorming		X
MEVA	X	X

Técnicas de creatividad	Según la fase en la que se encuentre el proceso creativo		
	Búsqueda de ideas iniciales	Generar nuevas ideas a partir de las iniciales	Evaluación de las ideas
Brainstorming	X	X	X
MEVA		X	X

Técnicas de creatividad	Según lo que permiten desarrollar		
	Fluidez (muchas ideas)	Originalidad (nuevos conceptos)	Análisis detallado y minucioso de las ideas
Brainstorming	X		
MEVA			X

Técnicas de creatividad	Según El grado de innovación o mejora que se requiera	
	Radical	Incremental
Brainstorming		X
MEVA	X	X

- 6 ¿Qué dificultades se detectaron en su aplicación?
- Si no existe una buena información de los antecedentes o las tendencias sería difícil de abordar la información adecuada.
  - Las consideraciones de que tan bueno o no son los productos analizados depende del juicio de la(s) persona(s) que hayan realizado la comparación; tiene tendencia subjetiva.
- 7 Recomendaciones y Observaciones:
- Se deberá determinar dentro de la metodología una herramienta que permita objetivar las observaciones y decisiones tomadas del análisis de los antecedentes.
  - El ser una propuesta piloto MEVA está sujeta a observaciones y modificaciones como consecuencia de su utilización.
  - Los resultados de las distintas pruebas piloto podrán ser reseñadas por la autora en publicaciones, documentos de trabajo, presentaciones públicas, etc.

FECHA DE ENTREGA: Lunes 10 de Mayo 2010

FORMATO: Digital vía correo electrónico [mavega@ula.ve](mailto:mavega@ula.ve)

Impreso en el departamento de Diseño Industrial de la EDI

### 2.1.3. Resultados. Ejemplo 2. A. Torres, V. Gómez

Universidad de Los Andes  
Facultad de Arquitectura y Diseño  
Maestría en Diseño, Gestión y Desarrollo de Nuevos Productos

**MEVA**

Metodología de valor añadido

ASIGNATURA  
Innovación

Autoras: Ana Torres 13.097.331  
Verónica Gómez  
15.756.302

Aplicación de la metodología de Valor Añadido aplicado al proyecto de grado titulado

## Diseño de sistema dispensador de productos para la higiene personal en áreas públicas

### PARTE I

- 1- Identificación de los elementos básicos
- 2- Identificación de elementos diferenciadores
- 3- Elaboración de cuadro comparativo con la información

#### ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS ANTECEDENTES.

Para los antecedentes se tomaron en cuenta 10 productos dispensadores de diversos productos.

ANTECEDENTES INVESTIGADOS	
Dispensadores de productos higiénicos	Dispensadores de productos varios, electrónicos y para alquilar
Botiquín médico Despachador de cepillos desechables con pasta Despachador de toallas femeninas Dispensador de <i>kit</i> higiénico para proteger y utilizar sanitarios públicos	Despachador de cigarrillos en cajetilla Despachador de snacks Despachador Sonny Access para la compra de productos electrónicos de la empresa Stand dispensador para alquiler de equipos electrónicos Kiosco 24 dispensador de artículos variados mayormente impresos Kiosco 24 espacioso y modular

Es importante destacar que ninguno de los productos utilizados como referencia para los antecedentes se utiliza en el país o es fabricado nacionalmente, por lo que se presume su demanda y la necesidad del diseño de uno de fabricación nacional.

Por otro lado, los productos varían desde dispensadores de productos higiénicos hasta estaciones de trabajo y kioscos, todos ellos, con sistemas de dispendio.

#### Elementos básicos de los antecedentes

ELEMENTOS BÁSICOS (COMUNES)	
ASPECTOS FUNCIONALES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contienen productos y los dispensan.</li> <li>• Siempre están en funcionamiento (24 horas al día).</li> <li>• Poseen un sistema validador de pago de diferentes modalidades (aceptan billetes, monedas, tarjetas chip o tarjetas de crédito). Los de productos higiénicos generalmente sólo son multimoneda y mecánicos.</li> <li>• Se manejan de manera sencilla, requiriendo pocos pasos para completar el proceso de expendio.</li> <li>• Los que dispensan productos espaciosos y variados, (4), contienen un software interactivo, el resto (6) no tiene ninguna interfase.</li> <li>• Los de productos higiénicos no tienen sistemas antivandálicos, mientras que los más grandes y espaciosos si toman en cuenta estos aspectos.</li> <li>• Se ubican en lugares con alto flujo de gente.</li> <li>• No requiere personal para su uso.</li> </ul>
ASPECTOS FORMALES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Son modulares.</li> <li>• Diseño de líneas rígidas de forma rectangular.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tamaño y medidas adaptadas a la cantidad y variedad de productos contenidos.</li> <li>Muestran el producto a dispensar, en algunos casos con una imagen, en otros casos a través de una vitrina transparente (de policarbonato antivandálico).</li> <li>Aquellos que dispensan un solo producto no tienen pulsadores.</li> <li>Los que dispensan productos variados tienen pulsadores luminosos.</li> </ul>
ASPECTOS TECNOLÓGICOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizados con materiales disponibles en el país. No se especifican.</li> </ul>
ASPECTOS ERGONÓMICOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Según el análisis se dice que no se consideraron los aspectos ergonómicos en estos diseños.</li> </ul>

### Aspectos diferenciadores de los antecedentes.

Algunos dispensadores tienen aspectos diferenciales que los separan de sus antecesores, pero entre ellos son comunes, por ello, se plantea una tabla comparativa por agrupamientos.

Botiquín médico	Dispachador de cepillos desechables con pasta	Dispachador de toallas femeninas	Dispensador de kit higiénico para proteger y utilizar sanitarios públicos	Dispachador de cigarrillos en cajetilla	Dispachador de snacks	Dispachador Sonny Access para la compra de productos electrónicos de la empresa	Stand dispensador para alquiler de equipos electrónicos	Kiosco 24 dispensador de artículos variados mayormente impresos	Kiosco 24 espacioso y modular
Aviso de producto agotado.	Dispensan un solo tipo de producto y son mecánicos.			Apariencia a atractiva	Puerta transparente que permite ver los productos que se encuentran en el interior.		Servicio de alquiler de productos s		Puerta frontal independiente para cada máquina. (modular)
Guardas antivandál icas				Pequeña ventana que permite ver el producto en el interior.		Variedad y gran capacidad de productos desde comestibles perecederos hasta electrónico s.		Dispensan impresos de diferentes tipo (periódicos, revistas etc.)	
						Conexión a Internet			
Dispensa 3 productos distintos.				Dispensan una gran variedad de productos				Funcionan con corriente eléctrica a diferencia de los anteriores.	
	Iluminación interior para ver los productos a cualquier hora.								

## PARTE II

- 4- Aplicar a la propuesta del estudiante los pasos 1 y 2. Anexar una columna al cuadro comparativo con la información.

### Elementos básicos de la propuesta

ELEMENTOS BÁSICOS (COMUNES)	
ASPECTOS FUNCIONALES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contiene productos y los dispensa.</li> <li>• Siempre está en funcionamiento (24 horas al día).</li> <li>• Posee un sistema validador de pago de diferentes modalidades (aceptan billetes, monedas, tarjetas chip o tarjetas de crédito). Los de productos higiénicos generalmente sólo son multimoneda y mecánicos.</li> <li>• Se maneja de manera sencilla, requiriendo pocos pasos para completar el proceso de expendio (con referencias visuales).</li> <li>• Presenta un software interactivo de pantalla táctil con consideraciones de usabilidad.</li> <li>• Toma en cuenta consideraciones antivandálicas.</li> <li>• Sería ubicado en lugares con alto flujo de gente.</li> </ul>
ASPECTOS FORMALES	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es modular.</li> <li>• Tamaño y medidas adaptadas a la cantidad y variedad de productos contenidos.</li> <li>• Muestra el producto a dispensar, a través de una ventana transparente.</li> </ul>
ASPECTOS TECNOLÓGICOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizado con materiales disponibles en el país. (Acero inoxidable, vinil o material plástico PVC, monitor touch).</li> </ul>

### Aspectos diferenciadores de la propuesta con respecto a los antecedentes.

La propuesta del bachiller es muy novedosa, ya que toma en consideración tanto los atributos esenciales, como los aspectos diferenciadores más importantes de los antecedentes.

Por otro lado, el estudiante sigue agregando nuevos atributos que en comparación con sus predecesores, permiten que se destaque y que se encuentre más adaptado a las condiciones socio-culturales de los venezolanos.

Esto se observa claramente cuando se agrega la columna de aspecto diferenciadores de la propuesta junto a las anteriores.



diferenciar diferentes secciones.			
---	--	--	--

### PARTE III

- 5- Plantear dos ideas para lograr una mayor diferenciación de los productos analizados:
- a- Modificando uno o alguno de los elementos básicos.  
(Ver propuesta N° 1 pag. 12)
- b- Se mantienen los elementos básicos y se incorporan elementos característicos ya sea por una combinación de los elementos característicos identificados en el cuadro o una modificación de los mismos o incorporación de nuevos elementos.  
(Ver propuesta N°2 pag. 13)

#### Algunas consideraciones a tener a objeto de elaborar propuestas

- ¿Existe libertad formal?
- ¿Qué factores limitan esa libertad?
- ¿Los elementos característicos están más visibles que los básicos?
- ¿La forma es necesaria para la función que cumple el producto?
- ¿Si modificas la forma se mantiene la función?
- ¿Existen distintas formas para cumplir la misma función?
- ¿La forma del producto obedece a consideraciones de moda?

### PARTE IV

- 6- Consideras la metodología útil para:

Evaluar los antecedentes (diagnóstico del mercado)

La metodología comporta ciertas ventajas, sobre todo para identificar la oferta del mercado. Si se aplicara antes del desarrollo de la tesis tendría mayor impacto y mejores resultados, ya que se investigaría más a fondo cada antecedente y se procuraría mantener una información organizada a través de la comparación de los aspectos elementales y diferenciadores.

Al recurrir a la información del estudiante de tesis, la información se encuentra más completa para algunos productos y esto puede llegar a limitar los alcances de la metodología. Es decir, que su aplicación dependerá del desarrollo y la investigación del estudiante.

Por otro lado es muy ventajoso aplicarla de antemano como parte de un proceso integral de diseño con el objetivo de lograr innovación, esto permitirá seleccionar los antecedentes más relevantes y diferenciados, o, agrupar aquellos que presentan características similares.

Es una forma de obtener información precisa sobre la evolución en el diseño de un producto y conocer si es posible mejorar lo existente.

Si se aplica para cualquier proceso de diseño y no solo en base a un trabajo de grado ya realizado para su validación, su alcance puede ser mayor.

Identificar los requerimientos obligatorios y deseados a considerar en el nuevo producto

Los primeros dos pasos y el cuadro comparativo permiten la identificación de aspectos comunes y diferenciadores, y, a su vez, permite detectar el grado de novedad de los productos existentes en el mercado e impulsar la superación de los mismos en términos de innovación. Al clarificar los atributos básicos o elementales, se logra tener una buena idea de aquellos aspectos que deberían mantenerse, asegurando un buen resultado final.

Como herramienta de creatividad orientada (al enfocar el esfuerzo creativo en el valor añadido del producto básico)

Es mucho más efectiva que otros métodos de creatividad que se aplican de manera espontánea, los conocidos métodos “caja negra” de Christopher Jones como la **Tormenta de Ideas** o **Brainstorming** y la **Sinestesia**, aunque se sigue relacionando con otros métodos divergentes como:

- **Desaparición del bloqueo mental:** Exige la búsqueda de soluciones nuevas para un problema de diseño aplicando diferentes formas de transformación que según Osborn (inventor del Brainstorming), son: ¿proponer nuevos usos?, ¿adaptar?, ¿modificar?, ¿agrandar?, ¿minimizar?, ¿sustituir?, ¿reorganizar?, ¿invertir? Y ¿combinar?, dichas transformaciones se llevan a cabo en partes insatisfactorias del diseño y pueden resultar en nuevas propuestas novedosas. Abarcan un campo mayor para llegar a innovar aunque una transformación sin criterio puede correr el riesgo de caer en lo absurdo o inviable. (BUSCAR NUEVAS DIRECCIONES CUANDO UNA SOLUCIÓN NO HA DESENCADENADO UNA SOLUCIÓN ACEPTABLE).
- **Cuadros morfológicos:** Método destinado a definir las funciones de un diseño y las posibles soluciones alternativas para ejecutar la misma función o funciones. En este caso se definen los requerimientos que debe cumplir el diseño y las soluciones alternativas pueden encaminarnos hacia el encuentro de la diferenciación, que conlleva a la novedad. (GENERAR ALTERNATIVAS PARA LAS MISMAS FUNCIONES).
- **Investigación de inconsistencias visuales:** Es un método que permite identificar las fallas de diseños pasados para evitarlos en un diseño futuro. Esta detección se basa en la observación del producto. Su problema está en que puede dejar de lado otros aspectos, invisibles, que dificulten la viabilidad de las propuestas finales. (PERFECCIONAMIENTO DEL DISEÑO A TRAVÉS DE LA SUPERACIÓN DE INCONSISTENCIAS).

En comparación con metodologías divergentes como las mencionadas anteriormente, el MEVA, es una combinación de pensamiento divergente y convergente, ya que se basa en observaciones y la percepción individual o grupal destinada a lograr un objetivo definido en la novedad. Algunas características que se describen con la metodología se evidencian físicamente, pero otras son generadas desde la experiencia personal y la intuición, ya que no se encuentran respaldadas a través de la medición en el mercado o en los usuarios finales, sino desde el punto de vista del diseñador. Por otro lado, su ventaja es que tiende a un pensamiento convergente al tener como objetivo principal la validación de la solución del producto por comparación, aspecto que no es considerado en los anteriores, que tienden a la búsqueda de ideas nuevas y al perfeccionamiento del diseño desde la transformación, la evaluación del diseño o la búsqueda de alternativas pero no tienen como norte innovar.

Validar la diferenciación de la propuesta con respecto al mercado

Al comparar la propuesta final con las características comunes y diferenciadoras de aquellos existentes en el mercado se logra dilucidar si la propuesta realmente supone una modificación significativa o incluso radical comparada con la oferta, (antecedentes), del mercado. Esto nos permite calificarlo como un producto diferenciado, y determinar en líneas generales la escala de diferenciación con respecto a la oferta existente.

- 7- ¿Consideras que la aplicación de la metodología MEVA permite reducir el tiempo de desarrollo de nuevos productos?, ¿en cuál etapa y por qué?

Si, al tener los antecedentes identificados y clasificados, el cuadro comparativo, (pasos 3 y 4), son los más rápidos para determinar la novedad del producto, son estos pasos los que dan la clave para impulsar la novedad en el diseño.



- 8- ¿Consideras que la metodología MEVA permite al diseñador y a la gerencia de una empresa identificar el tipo de aporte diferenciador (novedad) de la propuesta?, ¿por qué?

Si, por medio de la comparación es posible conocer si la propuesta está superando, se encuentra al mismo nivel, no se diferencia en absoluto o, en el peor de los casos, agrega nuevos problemas de diseño con respecto a la oferta existente. Esto quiere decir que se puede deducir el grado de diferenciación y novedad con respecto a los demás por efectos de relación y confrontación. Es un método adecuado para empresas que apuntan a la innovación y se debería utilizar en cualquiera que trabaje con diseño.

- 9- Marca con una equis (X) la casilla, o casillas que consideras pertinente en cada caso para MEVA (se incluye como ejemplo el *Brainstorming*).

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN LO QUE PERMITEN DESARROLLAR	
	Individual	Grupal
<i>Brainstorming</i>	X	X
Sinestesia	X	X
Desaparición del bloqueo mental	X	N/I
Cuadros morfológicos	X	N/I
Investigación de inconsistencias visuales	X	X (es aplicable grupalmente aunque la fuente no lo indique)
MEVA	x	x

N/I: Indica que en la fuente no se especifica si se aplica de manera individual o grupal, pero generalmente los métodos son aplicables en ambas formas. El *Brainstorming* se puede aplicar de forma grupal, no solo individual (Parra 2007), (Jones 1970).

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN LA FASE EN LA QUE SE ENCUENTRE EL PROCESO CREATIVO		
	Búsqueda de ideas iniciales	Generar nuevas ideas a partir de las iniciales	Evaluación de las ideas
<i>Brainstorming</i>	X	X	X
Sinestesia	X		
Desaparición del bloqueo mental		X	
Cuadros morfológicos	X		X
Investigación de inconsistencias visuales	X (a partir de los antecedentes)		X
MEVA	X (a partir de los antecedentes)		x

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN LO QUE PERMITEN DESARROLLAR		
	Fluidez (muchas ideas)	Originalidad (nuevos conceptos)	Análisis detallado y minucioso de las ideas
<i>Brainstorming</i>	X		
Sinestesia		X	
Desaparición del bloqueo mental	X	X	
Cuadros morfológicos	X (dependerán de la cantidad de funciones que debe cumplir el diseño, a mayor cantidad de funciones, mayor cantidad de sub-soluciones)	X	X

Investigación de inconsistencias visuales		X	X
MEVA		X	X

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN EL GRADO DE INNOVACIÓN O MEJORA QUE SE REQUIERA	
	Radical	Incremental
Brainstorming		X
Sinestesia	X	
Desaparición del bloqueo mental	X	
Cuadros morfológicos		X
Investigación de inconsistencias visuales		X
MEVA	X	X

#### 10- ¿Qué dificultades se detectaron en su aplicación?

Su aplicación es muy sencilla, no hubo dificultades en aplicarla. Se intuye que al seguir los tiempos indicados y con la práctica será aún más sencilla de aplicar.

Lo importante es tener detectados de antemano los antecedentes y que estos hayan sido investigados de la manera más completa y detallada posible.

#### 11- Recomendaciones

Es posible que la metodología pueda extender su campo de actuación si se utiliza en una fase previa al diseño, es decir, antes de la generación de propuestas, así no solo sería una metodología de validación sino un instrumento para asegurar la diferenciación de propuestas de diseño, esto puede aumentar las probabilidades de generar y justificar patentes para los diseños de los estudiantes de la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad de Los Andes.

Por otro lado, se sugiere incorporar procesos de cuantificación y evaluación enfocados en el usuario final, para que el proceso no sea simplemente desde adentro hacia fuera (desde el diseñador y su percepción individual), sino que los usuarios finales puedan participar para agregar novedad a un producto desde sus experiencias personales, ya sea con grupos de foco, (*focus groups*) o a través de entrevistas en las que los usuarios puedan hacer sugerencias y cuestionamientos a través de la manipulación de los prototipos de diseño.

Estas o cualquier otras herramientas de investigación o exploración de situaciones de diseño, permitirán una visión de afuera hacia adentro, partiendo del usuario final, sus necesidades y deseos, y en el mejor de los casos adelantarse a ellos.

Otra herramienta que puede complementar el MEVA es la incorporación de aspectos etnográficos, ya que los productos tienen una inherencia directa en el contexto en el que se desean comercializar. Tomar en cuenta la cultura, creencias, hábitos y estilos de vida de los usuarios finales deberían ser tomadas en cuenta a la hora de diseñar cualquier producto para evaluar el grado de aceptación de los niveles de novedad, porque si esta termina siendo demasiado adelantada a la cultura en la que se inserta el producto, se podría crear un obstáculo en la aceptación final de los productos en una realidad determinada y evitar su viabilidad en el mercado existente.

## Modificando uno de los elementos básicos

En virtud de observar como son percibidos estos productos, e incluso la propuesta analizada en este caso en estudio, el elemento básico modificado se relaciona con la exhibición del producto, en este tipo de dispensadores por razones de seguridad sobre todo, se esconde lo que se oferta y en general parecen bovedas impenetrables, emitiendo de esta manera un mensaje contrario al deseado, que es el de atraer a potenciales interesados en el producto que se dispensa.

Es por ello, que se proveen áreas importantes de exhibición de los productos, en materiales transparentes que permiten la visualización permanente debido a las alturas consideradas para tal fin.

En tal sentido, se transmite al usuario que el elemento es mucho mas accesible, pues puede tomar el producto directamente de donde se exhibe, como si fuera un mostrador que permite acceso una vez se cancele el producto seleccionando.

Se plantea considerando los mecanismos una forma que se diferencia de su competencia.

Grafica alusiva al tipo de producto

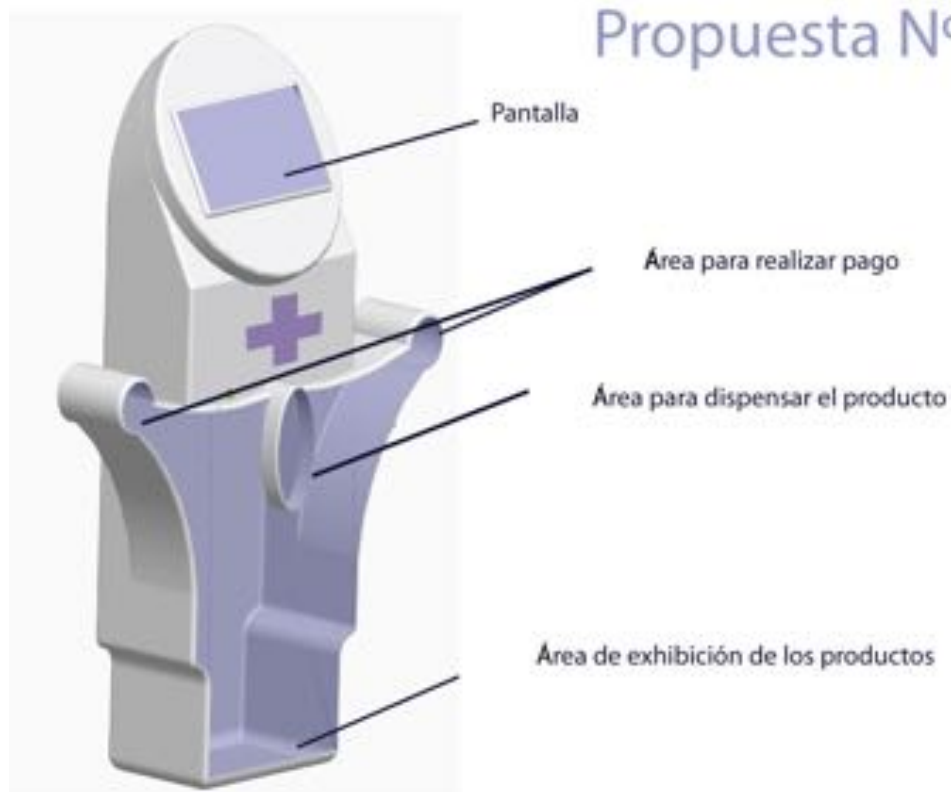
Área de exhibición y acceso a los productos

Pulsadores



## Propuesta N°1

## Propuesta N°2



En relación a la propuesta analizada, se consideran las áreas necesarias para contener los mecanismos y a partir de ello se plantea una forma basada en líneas suaves y curvas, que acerquen al usuario a este tipo de dispensador debido a su clara diferenciación respecto de los existentes.

Se refuerza la idea de transparencia para transmitir confianza y se mantienen los ángulos y medidas usadas en el caso estudiado como el ángulo de inclinación de la pantalla y alturas para el uso del mismo.

**Mantiene elementos básicos e incorpora elementos característicos.**

## 2.2. Asignatura Protección del Diseño (Postgrado FADULA)

### 2.2.1. Modelo de actividad propuesta

Prof.<sup>a</sup> María Auxiliadora Vega Barón  
Master en Diseño, Gestión y Desarrollo  
de Nuevos Productos. Ed. Venezuela  
Facultad de Arquitectura y Diseño

---

#### ASIGNATURA: PROTECCIÓN DEL DISEÑO

##### Metodología : Propiedad Industrial como herramienta de Diseño-Marca

---

Como parte del desarrollo de la tesis de doctorado se ha estudiado una bibliografía importante relacionada con la jurisprudencia y doctrina de los requisitos de registrabilidad patentes, MU, diseños y marcas, en este sentido, se han detectado consideraciones que deben tenerse en cuenta en el diseño, producto de ello se propone la aplicación de la metodología “Propiedad Industrial como herramienta de Diseño- Marca” , en adelante *Diseño-Marca*, la cual persigue identificar los criterios jurídicos que se aplican al evaluar las distintas solicitudes de registro del Sistema de Propiedad Industrial y tomarlas en cuenta durante el diseño de productos

**El objeto es diseñar un producto, que aproveche y considere las potencialidades del sistema de Propiedad Industrial.**

Está siendo empleada:

- Postgrado: como herramienta de diseño .

#### I PARTE: Rediseño

Ejercicio 1: La empresa [Mag Instrument Inc.](#) encomendó a su equipo de diseño rediseñar el signo distintivo tridimensional negado por ser usual -forma de la linterna- (distintividad intrínseca) con el objeto de realizar una nueva solicitud.

Ejercicio 2: La empresa Polar desea desarrollar una forma de botella como marca tridimensional para distinguir bebidas alcohólicas y no alcohólicas que incorpore en su diseño una forma helicoidal , la cual deberá coexistir en el mercado con las marcas tridimensionales de las empresas [Weldebräu GmbH & Co. KG](#) y [Kofola Holding a.s.](#), (distintividad extrínseca). Por tal motivo, contrató los servicios de un equipo de diseño externo.

#### II PARTE: Criterios de diseño

1. Indicar los criterios jurídicos que fueron considerados para el rediseño de los casos *Ejercicios 1 y 2* contenidos en los documentos de trabajo respectivos.

#### III parte: Consideraciones sobre la aplicación de la metodología *diseño-marca*

- 2 Consideras la metodología útil para:
  - Evaluar los antecedentes (diagnóstico del mercado)
  - Identificar **parte** de los requerimientos obligatorios y deseados a considerar en el nuevo producto.
  - Como herramienta de creatividad orientada
  - Validar la diferenciación de la propuesta con respecto al mercado

*Fundamenta tus respuestas.*
- 3 Consideras que la aplicación de la metodología permite reducir el tiempo de desarrollo de nuevos productos, en cuál etapa y porqué?
- 4 Consideras que la metodología permite al diseñador y a la gerencia de una empresa identificar el tipo de aporte diferenciador (novedad) de la propuesta porqué?
- 5 Marca con una X la casilla o casillas que consideras pertinente en cada caso para MEVA (se incluyen como ejemplo Brainstorming)

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN SU ÁMBITO DE APLICACIÓN	
	Individual	Grupo de trabajo
Brainstorming		X
MEVA		

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN LA FASE EN LA QUE SE ENCUENTRE EL PROCESO CREATIVO		
	Búsqueda de ideas iniciales	Generar nuevas ideas a partir de las iniciales	Evaluación de las ideas
Brainstorming	X	X	X
MEVA			

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN LO QUE PERMITEN DESARROLLAR		
	Fluidez (muchas ideas)	Originalidad (nuevos conceptos)	Análisis detallado y minucioso de las ideas
Brainstorming	X		
MEVA			

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN EL GRADO DE INNOVACIÓN O MEJORA QUE SE REQUIERA	
	Radical	Incremental
Brainstorming		X
MEVA		

- 6 Qué dificultades se detectaron en su aplicación?
- 7 ¿Qué beneficios se detectaron al momento de diseñar o rediseñar utilizando la Metodología *Diseño- Marca*?
- 8 ¿Qué beneficios consideras puede tener un producto que utiliza la metodología *Diseño-Marca* al realizar la solicitud de registro como marca tridimensional ante el Sistema de registro de la Propiedad Industrial?
- 9 Recomendaciones

Observación:

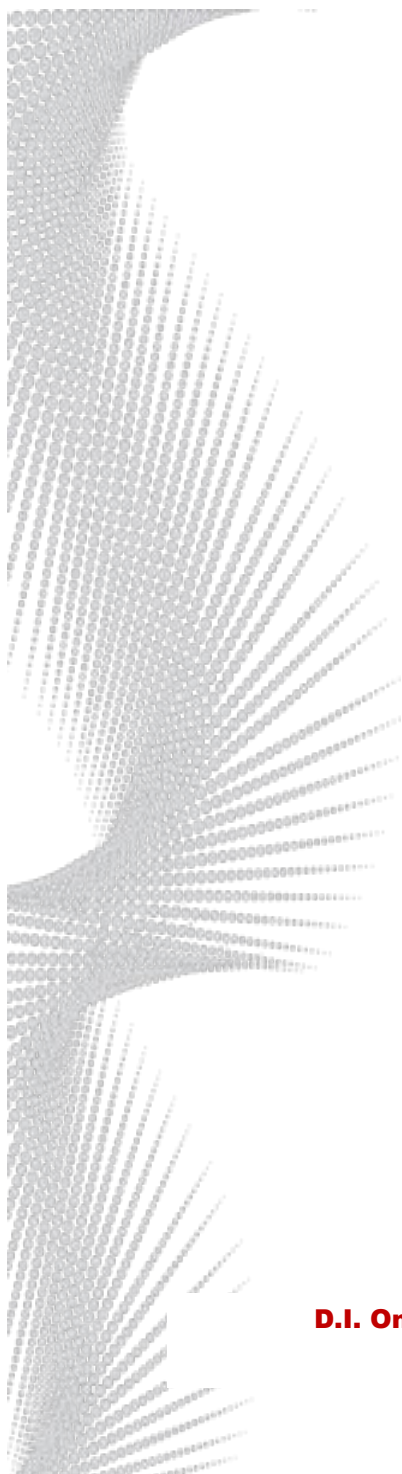
- El ser una propuesta piloto esta sujeta a observaciones y modificaciones como consecuencia de su utilización.
- Los resultados de las distintas pruebas piloto podrán ser reseñadas por la autora en publicaciones, documentos de trabajo , presentaciones públicas, etc.

FECHA DE ENTREGA: Martes 06 de Julio 2010

FORMATO: *Digital* vía correo electrónico [mavega@ula.ve](mailto:mavega@ula.ve)  
*Impreso* en el departamento de Diseño Industrial de la EDI

Mérida, Junio 2010

## 2.2.2. Resultados. Ejemplo 1. O. Guerra, P. Bermúdez



# **PROTECCIÓN DEL DISEÑO**

## **Metodología: Propiedad Industrial como herramienta de Diseño-Marca**

**D.I. Omar Guerra Alfonzo / C.I.: 13 377 889/ EDIULA-2003**  
**Ing. Mec. Pedro Bermúdez / C.I.: 13 499 779/**

---

**Asunto C-136/02**  
**Mag Instrument Inc. Contra Oficina de Armonización del Mercado**  
**Interior (marcas, dibujos y modelos).**

---

***Criterios considerados para el rediseño formal de las linternas de la empresa Mag Instrument Inc. con miras a registrarlas como marcas tridimensionales.***

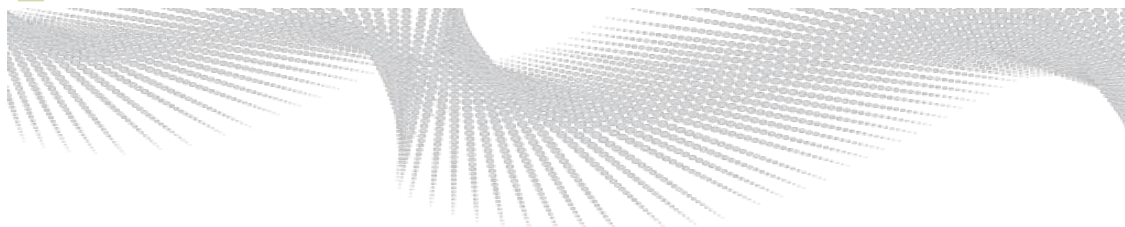
(Pág. 2, apartado 5) [...] La mera forma sólo puede constituir un signo distintivo del origen del producto, si posee peculiaridades suficientemente diferentes de las formas habituales en su género para que un posible comprador la perciba, ante todo, como una indicación de la procedencia y no como una representación del propio producto.

(Pág. 2, apartado 5) ...la cuestión esencial reside en dilucidar si la representación de una de las marcas controvertidas sugiere inmediatamente al comprador medio el origen de una linterna o simplemente la condición del producto.

(Pág. 3, apartado 10) [...] La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado [...] el carácter distintivo debe apreciarse tomando en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. [...] Además, el carácter distintivo debe apreciarse tomando en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

(Pág. 3, apartado 11) ...el Tribunal de Primera Instancia las singularizó por el hecho de ser cilíndricas, una de las formas habituales de las linternas, cuatro con un ensanchamiento en el extremo donde se sitúa la bombilla, la quinta enteramente cilíndrica. Todas son formas utilizadas por otros fabricantes de linternas, de modo que las marcas solicitadas transmiten sobre todo al consumidor una idea del producto, no permitiendo diferenciarlo ni asociarlo a un origen comercial determinado.





(Pág. 5, apartado 23) ...El Tribunal de Primera Instancia debería haber precisado los criterios ópticos y estéticos que caracterizan cada una de las marcas, contempladas en su conjunto, resultando insuficiente la descripción efectuada de cada linterna. Mag Instrument la había afrontado detalladamente bajo las siguientes rúbricas: «Forma», «Estructura de la superficie», «Calidad de la superficie» e «Impresión de conjunto».

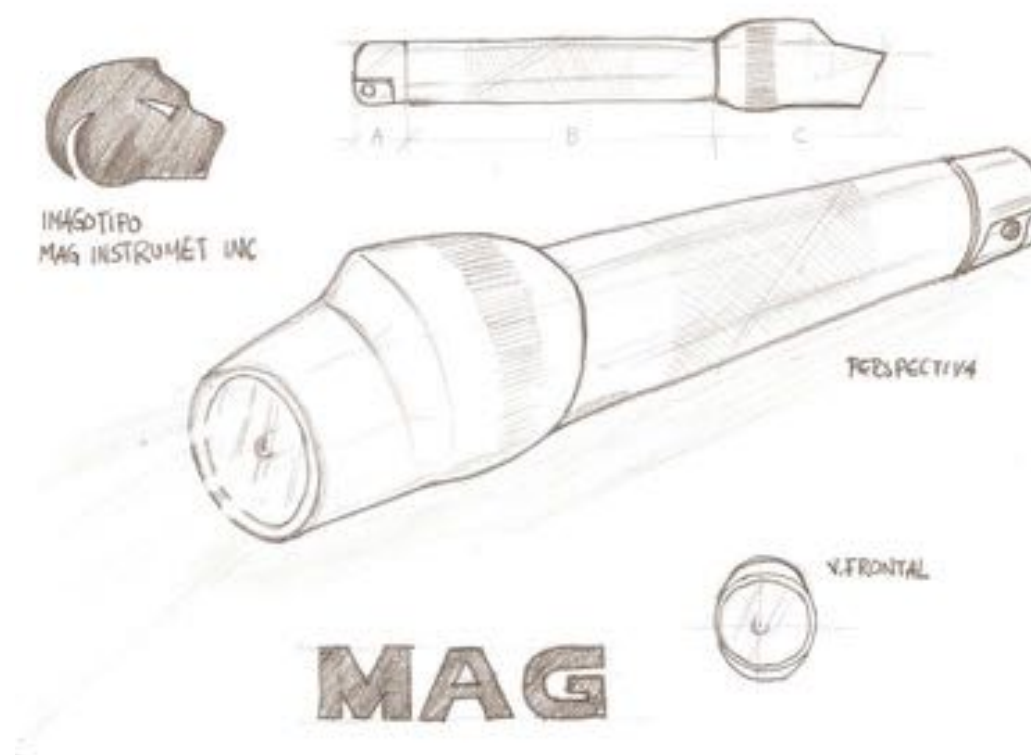
(Pág. 7, apartado 31) ... una diferencia se considere perceptible cuando afecte a elementos importantes, sea de la forma del signo, sea de su significado. Con relación a la forma, se daría esta diferencia siempre que, por el carácter inhabitual o fantástico de la combinación, prime el neologismo sobre la adición de sus términos. Por lo que al significado se refiere, la diferencia, para ser perceptible, debería suponer que la evocación producida por el signo compuesto no coincida exactamente con la suma de las indicaciones de los elementos descriptivos.

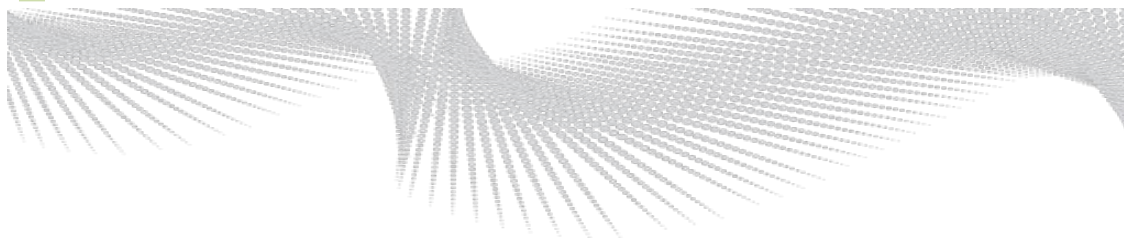
**Objetivo del proyecto de rediseño:** Desarrollar un sistema de signos particulares que permita demostrar el carácter distintivo de las linternas de la empresa Mag Instrument Inc.

**Consideraciones de Diseño:** Valorar los elementos distintivos del isotipo de la empresa para ser usados en el rediseño de las linternas.

(Ver Rediseño en Página siguiente)







---

**Asunto T-24/08: Weldebräu GmbH & Co. KG contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) y Kofola Holding a.s.**

---

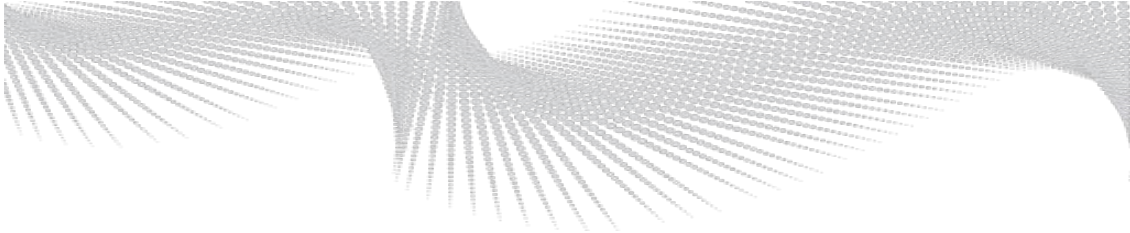
**Justificación del Proyecto de Diseño:** el mero hecho de que el cuello de ambas botellas tenga forma helicoidal no permite llegar a la conclusión de que exista un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, a pesar de la identidad de los productos de que se trata (Pág. 6, apartado 32. Sobre el Riesgo de Confusión).

**Criterios considerados para el diseño una forma de botella como marca tridimensional para distinguir bebidas alcohólicas y no alcohólicas que incorpore en su diseño una forma helicoidal, con miras a que dicha botella coexista en el mercado con las marcas tridimensionales de las empresas Weldebräu GmbH & Co. KG y Kofola Holding a.s.**

#### De los Fundamentos de Derecho

(Pág. 4, apartado 16) ...se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

(Pág. 4, apartado 17) ...constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Conforme a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente tiene de los signos y de los productos o de los servicios de que se trata, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en especial la interdependencia entre los factores considerados y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados.



(Pág. 4, apartado 21) ...la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.

(Pág. 4, apartado 24) [...] las proporciones entre la longitud y la anchura de las botellas son distintas, que el signo solicitado contiene un elemento denominativo que no figura en el signo anterior y que las formas de los cuellos de las botellas presentan disimilitudes relevantes.

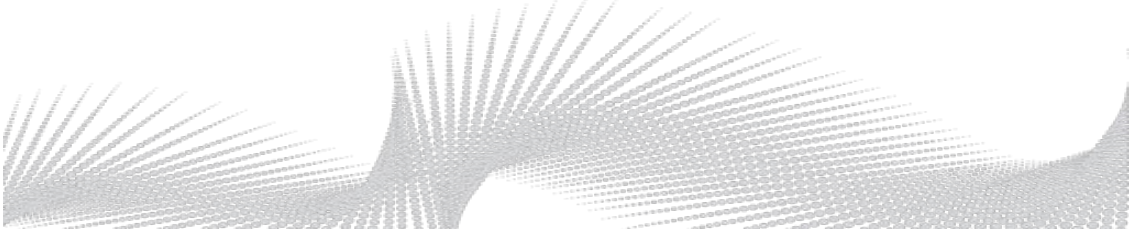
(Pág. 4, apartado 25) [...] Se distinguen de los cuellos tradicionales, lo cierto es que la impresión visual global pone de manifiesto varias diferencias relevantes entre los signos en conflicto, conclusión a la que llega acertadamente la Sala de Recurso.

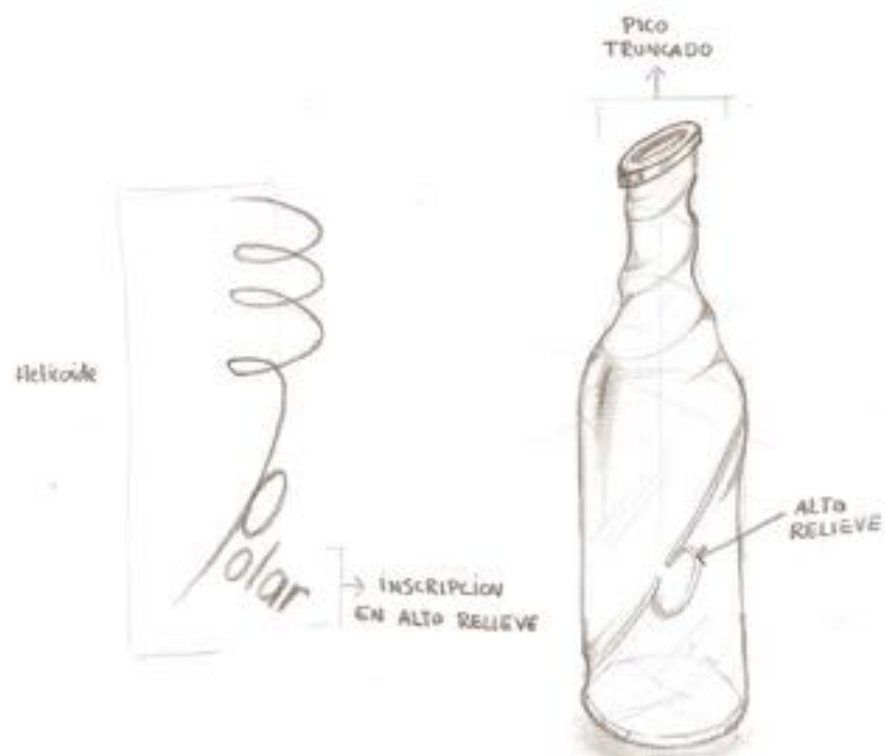
#### Sobre el riesgo de confusión

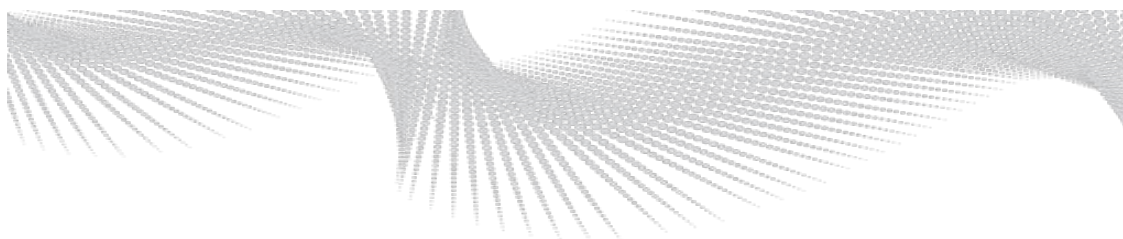
(Pág. 5, apartado 30) [...] La apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

(Pág. 6, apartado 33) [...] el consumidor se centrará previa y principalmente en los elementos denominativos y figurativos incluidos en sus etiquetas, como el nombre de la marca, el logo y/u otros elementos figurativos que indiquen la procedencia del producto.

**Objetivo del proyecto de rediseño:** desarrollar una forma de botella como marca tridimensional que incorpore en su diseño una forma helicoidal para la empresa Polar.







---

## **Consideraciones sobre la aplicación de la metodología *diseño-marca***

---

### **1.-**

#### **1.1.- ¿Consideran la metodología útil para Evaluar los antecedentes (diagnóstico del mercado)?**

Sí. Un estudio previo de los antecedentes de mercado puede evitar los costos asociados a un rediseño por una sentencia judicial. De igual manera, el estudio previo puede potenciar las cualidades de un nuevo producto al tomar ventaja sobre las características ya presentes en los demás productos del mercado.

#### **1.2.- ¿Consideran la metodología útil para identificar parte de los requerimientos obligatorios y deseados a considerar en el nuevo producto?**

Sí. Consideramos que la metodología es una buena fuente para obtener parte de los requerimientos de un producto de diseño o rediseño.

#### **1.3.- ¿Consideran la metodología útil como herramienta de creatividad orientada?**

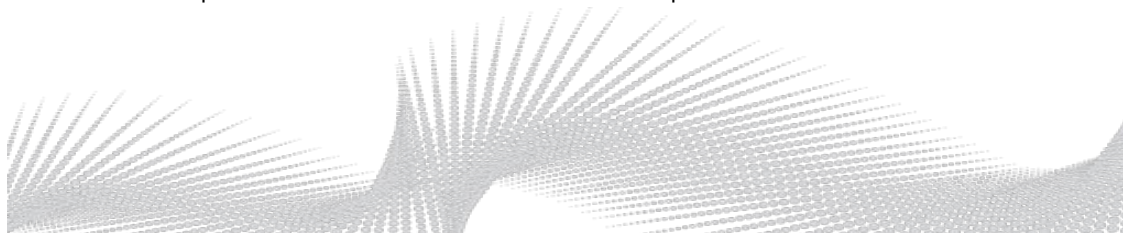
No. Consideramos a la metodología como una guía para la obtención de requerimientos de diseño o rediseño.

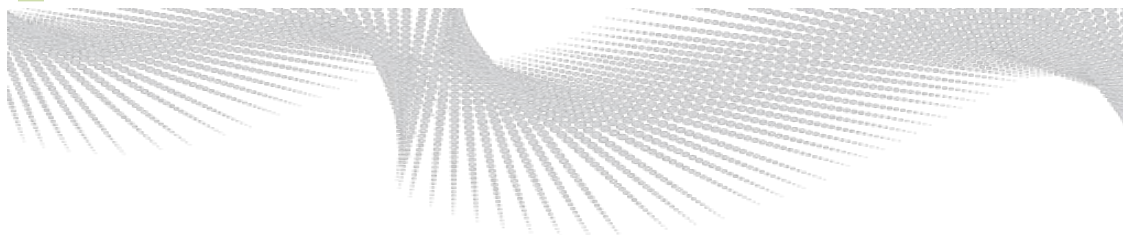
#### **1.4.- ¿Consideran la metodología útil para validar la diferenciación de la propuesta con respecto al mercado?**

Sí. Aunque no en todos los aspectos que comprenden a un producto, es decir, aspectos como el precio, la distribución, el valor social, el mantenimiento, la duración de los materiales, entre otros, que indudablemente ayudan a crear la identidad de un producto, no son considerados dentro de la metodología (dentro de nuestro desconocimiento detallado de dicha metodología).

#### **2.- ¿Consideran que la aplicación de la metodología permite reducir el tiempo de desarrollo de nuevos productos, en cuál etapa?**

No, ya que consideramos a la metodología como una guía para la obtención de requerimientos de diseño o rediseño. El tiempo de desarrollo de nuevos





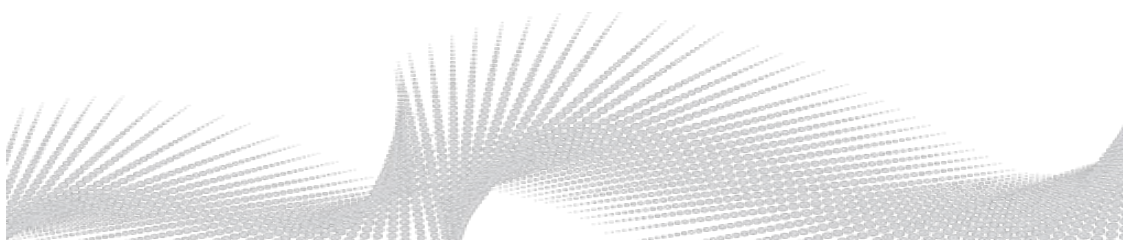
productos depende de varios factores, entre ellos: la complejidad del proyecto y/o los recursos destinados al mismo. No obstante, la metodología puede evitar los tiempos y costos asociados a nuevos diseños o rediseños impulsados por infracciones a la ley.

**3.- ¿Consideran que la metodología permite al diseñador y a la gerencia de una empresa identificar el tipo de aporte diferenciador (novedad) de la propuesta?**

Sí, ya que un requerimiento obligatorio de diseño (aportado por la metodología) puede traducirse y potenciarse en un elemento diferenciador.

**4.- Marca con una X la casilla o casillas que consideras pertinente en cada caso para Diseño –Marca.**

(Ver cuadro en página siguiente)





TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN SU ÁMBITO DE APLICACIÓN	
	Individual	Grupo de trabajo
Brainstorming		X
Diseño-Marca		X

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN LA FASE EN LA QUE SE ENCUENTRE EL PROCESO CREATIVO		
	Búsqueda de ideas iniciales	Generar nuevas ideas a partir de las iniciales	Evaluación de las ideas
Brainstorming	X	X	X
Diseño -Marca	X	X	

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN LO QUE PERMITEN DESARROLLAR		
	Fluidez (muchas ideas)	Originalidad (nuevos conceptos)	Análisis detallado y minucioso de las ideas
Brainstorming	X		
Diseño-Marca		X	

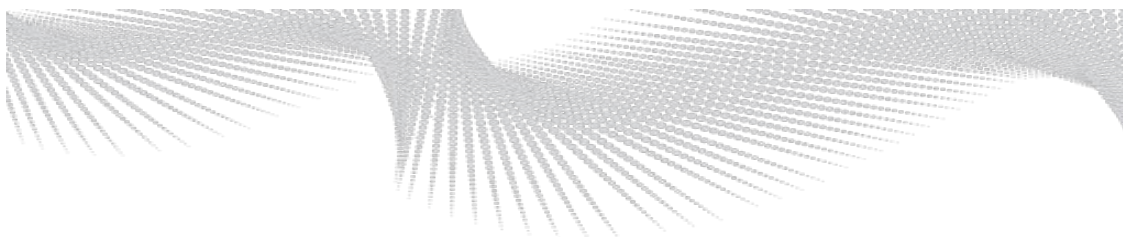
  

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN EL GRADO DE INNOVACIÓN O MEJORA QUE SE REQUIERA	
	Radical	Incremental
Brainstorming		X
Diseño-Marca		X

### 5.- ¿Qué dificultades se detectaron en su aplicación?

Dada la naturaleza de la metodología, en algunos casos el lenguaje técnico-legal dificulta la rápida comprensión de los textos, y por ende, pueden omitirse algunos aspectos claves para los procesos de diseño y/o rediseño.





**6.- ¿Qué beneficios se detectaron al momento de diseñar o rediseñar utilizando la Metodología *Diseño- Marca*?**

Al ser una buena fuente de requerimientos obligatorios, la metodología aporta un alto grado de seguridad a los productos en relación a su comportamiento legal, además de ello permite traducir un requerimiento legal en un factor de innovación, por tanto en un elemento distintivo y de gran valor.

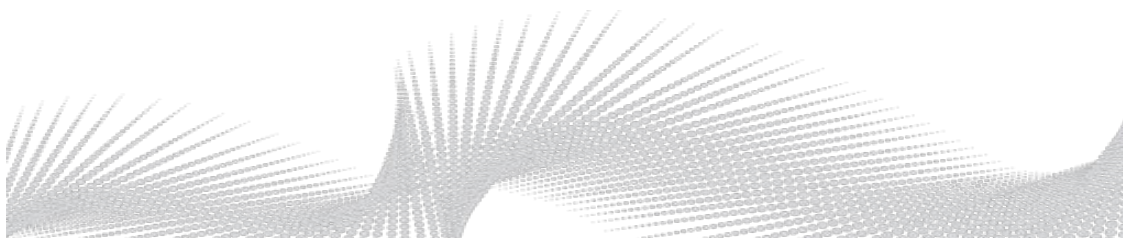
**7.- ¿Qué beneficios consideras puede tener un producto que utiliza la metodología *Diseño-Marca* al realizar la solicitud de registro como marca tridimensional ante el Sistema de registro de la Propiedad Industrial?**

El ahorro en costo, tiempo y recursos que implican un posterior diseño o rediseño de un producto debido a conflictos surgidos por violaciones a la ley de Propiedad Industrial.

**8.- Recomendaciones**

La terminología técnico-legal requiere de cierto grado de comprensión y conocimiento que no es propio del campo de diseño, en tal sentido, se recomienda el uso de la metodología con un especialista que vincule el área legal con el área de diseño.

D.I. Omar Guerra Alfonzo  
Ing. Pedro Bermúdez



### 2.2.3. Resultados. Ejemplo 2. V. Moreno, A. Torres

Universidad de Los Andes  
Facultad de Arquitectura y Diseño  
Maestría en Diseño, Gestión y Desarrollo de Nuevos Productos

# rediseño

Caso Mag Instrument Inc.

# diseño-marca

Metodología de protección del diseño

#### Autoras:

Viviana Moreno Troconis  
C.I:15.620.494  
Diseñadora Industrial  
Graduada en el año 2005 (hace 5 años).

Ana María Torres Angarita  
C.I:13.097.331  
Diseñadora gráfica  
Graduada en el año 2003 (hace 7 años).

## I PARTE: Rediseño

**Ejercicio 1:** La empresa Mag Instrument Inc. encomendó a su equipo de diseño rediseñar el signo distintivo tridimensional negado por ser usual -forma de la linterna-(distintividad intrínseca) con el objeto de realizar una nueva solicitud.

**Ejercicio 2:** La empresa Polar desea desarrollar una forma de botella como marca tridimensional para distinguir bebidas alcohólicas y no alcohólicas que incorpore en su diseño una forma helicoidal, la cual deberá coexistir en el mercado con las marcas tridimensionales de las empresas Weldebräu GmbH & Co. KG y Kofola Holding a.s., (distintividad extrínseca). Por tal motivo, contrató los servicios de un equipo de diseño externo.

## II.PARTE: Criterios de diseño

<sup>1</sup> Indicar los criterios jurídicos que fueron considerados para el rediseño de los casos. *Ejercicios 1 y 2* contenidos en los documentos de trabajo respectivos.

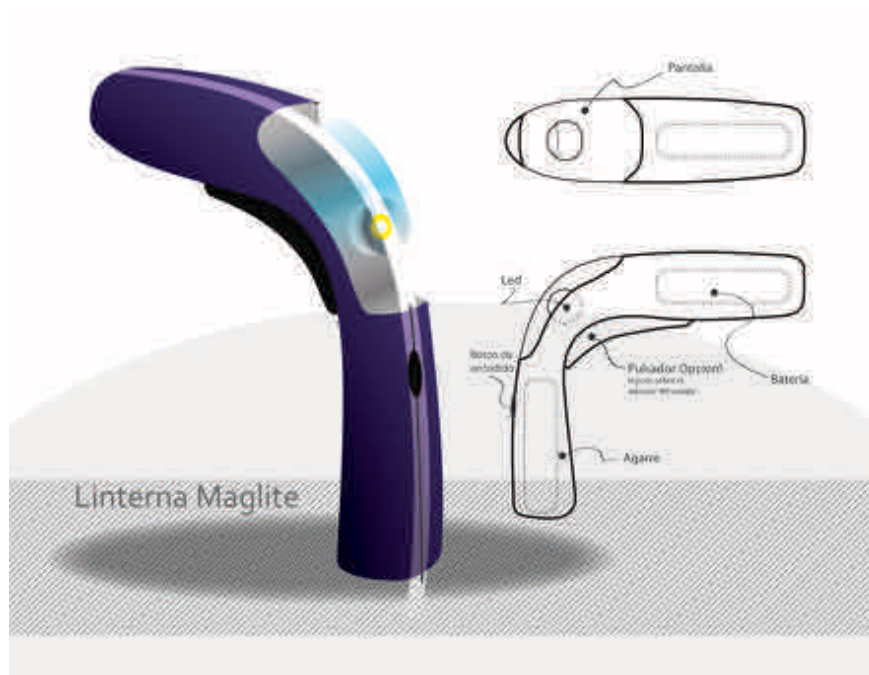
### Caso Mag Lite

- La marca tridimensional (5 tipos) adolece de carácter distintivo según la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). Y por ello se ha negado su registro de la Oficina denegó las solicitudes, en virtud del artículo 38 del Reglamento n. 40/94.
- El grado de distintividad al menos debería ser de una magnitud considerable, suficiente para que el producto indique su lugar de procedencia u origen comercial determinado, que según la OAMI no logra en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b, Reglamento n. 40/94.
- La distintividad debería ser inmediata, (sin mucho detenimiento o atención), para el consumidor y no basarse en su aceptación comercial o su uso continuado. Por ello también se ha rechazado su registro.
- El consumidor debería distinguir la linterna de las de la competencia únicamente por su forma, lo cual, es bastante difícil y exige un alto grado de distintividad en la marca tridimensional.
- La forma debería ser diferente a las usuales utilizadas para el mismo producto, es decir, que debería tener características que los consumidores realmente no asocien al producto, en este caso, la forma es igual a las demás para el mismo producto (forma cilíndrica de linterna habitual a otros fabricantes). (apartado 36 de la sentencia impugnada).
- De todas sus características, que le dan atractivo y calidad a la linterna, ninguna es suficientemente distintiva o son insuficientes para el registro de la marca.
- Para que exista la distintividad, esta debe ser apreciable en relación a los mismos productos de la

competencia y en la percepción del consumidor.

- Se alega que los consumidores tienden a percibir la marca de forma global, es decir, no solo su forma sino su marca denominativa, figurativa, etc. Y todo ello se ve como un conjunto, no cada elemento como algo separado. Esto quiere decir que para que un consumidor distinga una marca por su forma es porque la forma ofrece una ventaja particular para su uso o manejo, cuestión que no resuelve la forma tridimensional de la Mag Lite, ya que su forma es completamente usual y no ofrece ninguna ventaja técnica o de manipulación.

Rediseño de la linterna tomando en cuenta las consideraciones anteriores:



### Caso Marca Tridimensional (botella con forma helicoidal)

Para mencionar los criterios para el rediseño del signo tridimensional que la compañía Polar quiere desarrollar se hace referencia al caso Waldebrau GMBH & Co. Versus OAMI y la compañía Kofola a.s. destacando algunos puntos clave y la conclusión del mismo. Esto nos permitirá tener un marco de referencia para que Polar pueda lograr que su marca se distinga y compita con esas empresas.

PARTE DEMANDANTE	PARTE DEMANDADA
Waldebrau GMBH & Co.	OAMI, Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, dibujos y modelos) y Kofola s.a, empresa que actúa como "coadyuvante".
Fecha de registro: 16 de noviembre de 2000.	Solicitud de registro: 23 de noviembre de 2003. Publicación de registro: 16 de agosto 2004.
	
ARGUMENTOS	ARGUMENTOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que la Sala de Recurso se equivocó al decir que no había riesgo de confundir ambos signos.</li> <li>• Que el artículo 8, apartado 1, letra b, deja claro que se debería negar el registro cuando ambos signos son iguales o parecidos y cuando los productos o servicios también son iguales o parecidos, lo cual implica 2 riesgos: que el consumidor confunda ambas marcas o que asocie ambas a una sola empresa o a 2 empresas aliadas económicamente.</li> <li>• Que no se toma en cuenta la percepción del consumidor de ambos signos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que hay diferencias significativas entre ambos signos</li> <li>• Que el consumidor, (ubicado en la región de la Unión Europea), no corre el riesgo de confundir las dos botellas debido a sus diferencias.</li> </ul>

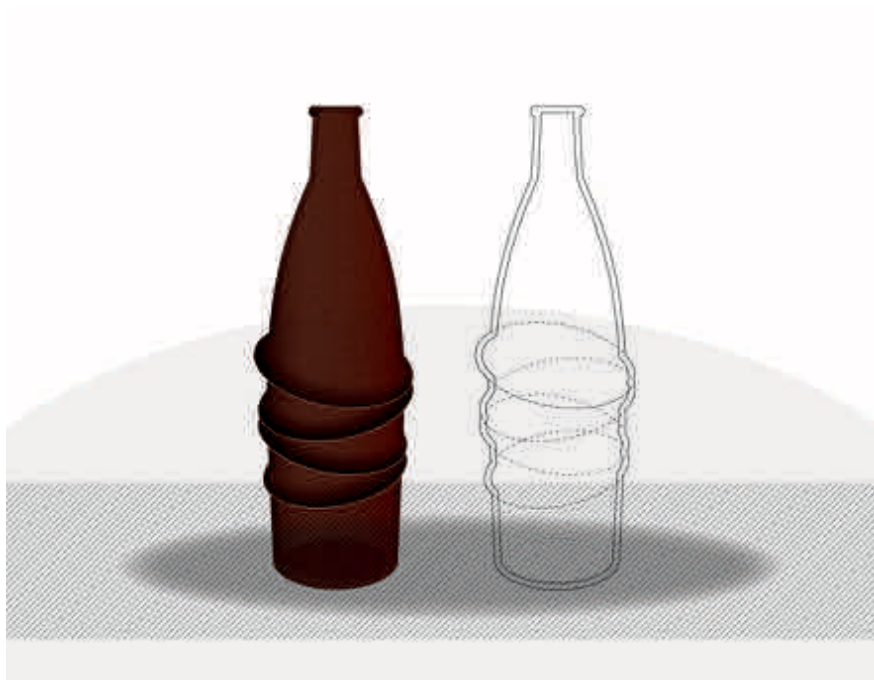
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Que las clases o categorías en las que se quiere registrar la nueva marca son las mismas (32 y 33) y que la 30 es muy parecida a las dos anteriores.</li> <li>• Que ambas son botellas de cuello estrecho de forma helicoidal.</li> <li>• Que el consumidor no separa el aspecto gráfico, fonético y conceptual de cada marca, percibiendo un todo sin detenerse en pequeños detalles (como el grabado denominativo pequeño y del mismo color de la botella “snipp” que es prácticamente imperceptible).</li> <li>• Que conceptualmente ambas marcas no tienen significado y que la única comparación posible es la VISUAL.</li> </ul>	
<p>CONCLUSIÓN DEL CASO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Tribunal condena a Waldebrau GMBH &amp; Co. y le exige el pago de costas concluyendo que, a pesar de que los productos y sus formas sean similares, la similitud gráfica es muy débil.</li> </ul> <p>Alega que ambos signos tienen grandes diferencias como:</p> <p>Diferencias en la proporción (alto y ancho), una se aprecia como estilizada, fina, de menor peso, recta y con menos vueltas helicoidales (2) mientras que la nueva es más ancha, pequeña, se percibe pesada, gruesa, tiene más vueltas helicoidales (4) y tiene una ligera curva en el cuerpo, además del grabado denominativo “snipp” en relieve ausente en la del demandante.</p> <p>Además, menciona que aunque la botella de Waldebrau es medianamente distintiva por su forma, no llega a tener un alto grado de distintividad, característica que se adquiere cuando el signo se convierte en un sello de la empresa, (por su popularidad y alto uso), por lo tanto, la forma helicoidal no es suficiente para considerarla como tal.</p> <p>Finalmente, aclara que los consumidores no se basan en la “impresión táctil” para escoger entre los signos, sino que se enfocan en la marca denominativa y figurativa para conocer la procedencia del producto.</p> <p>Todas las razones anteriores le permiten al tribunal desestimar el recurso presentado por el demandante (Waldebrau GMBH &amp; Co.)</p>	

De acuerdo a las conclusiones del caso, la empresa Polar debe asegurarse de tomar en cuenta los siguientes

criterios jurídicos para registrar el signo tridimensional de forma helicoidal, como:

- Que la forma de la marca tenga un alto grado de distintividad, en la percepción global (conceptual, fonética y gráfica) del consumidor.
- Se debe asegurar que la forma sea capaz de indicar el lugar de procedencia, es decir, que logre una alta asociación con la empresa, convirtiéndose en un sello o signo exclusivo a la marca, para ello, se podría usar para el producto de mayor rotación, ventas y posicionamiento.
- Sería recomendable, aunque no obligatorio, que aunque se quiera registrar el signo tridimensional bajo las mismas clases o categorías de marca que las anteriores (bebidas alcohólicas y no alcohólicas), se registre en una geografía distinta a la Unión Europea.
- El signo tridimensional deberá abarcar más características distintivas o diferenciadoras y no basarse únicamente en la forma. Se podría considerar otros elementos adicionales (como la marca denominativa y figurativa) a la forma helicoidal que realmente separen la nueva botella de las anteriores.
- El nuevo signo deberá poseer una clara distintividad extrínseca.

Rediseño de la botella tomando en cuenta las consideraciones anteriores:



### III PARTE: Consideraciones sobre la aplicación de la metodología *diseño-marca*

2 Consideras la metodología útil para:

#### - Evaluar los antecedentes (diagnóstico del mercado)

La revisión de casos de registro e impugnaciones relacionados con marcas similares o iguales a las que se desean registrar es un paso obligado y una buena estrategia para obtener el registro de una nueva marca de forma que se pueda proteger el diseño y obtener una alta distintividad extrínseca para la misma.

Sin embargo, en el caso del signo tridimensional helicoidal, por su carácter de demanda solo permite conocer 2 antecedentes del mercado y la evaluación se limita a las conclusiones del mismo para encontrar los criterios jurídicos más relevantes para evitar una demanda y asegurar el registro.

Igualmente, es conveniente mencionar la alta probabilidad de que exista una gran variedad de otros productos o signos tridimensionales que no han llevado a cabo el proceso de registro o que son reseñados en otros casos y que no se estarían tomando en cuenta, lo cual, es una gran amenaza para la efectividad del análisis de un solo caso de marca tridimensional.

Es importante acotar que tanto la zona geográfica abarcada por el registro como la clase de marca en la que la misma está enmarcada son cruciales en el sentido de que deberían coincidir con el mercado y la clase en el que se quiere realizar el nuevo registro.

#### - Identificar parte de los requerimientos obligatorios y deseados a considerar en el nuevo producto.

En el caso de los requerimientos obligatorios se considera que estos deberían provenir, en gran medida de otras consideraciones como: el estudio y cuantificación del mercado meta, la pertinencia para su perfil psicográfico, las consideraciones biométricas, la psicología de uso, el ajuste a la imagen de marca, los resultados del pre-testeo del mismo, además de otros estudios. Estos aspectos nos permitirán predecir de alguna manera si el producto puede tener éxito comercial, un requisito indispensable a la hora de aspirar a la innovación. Es incuestionable que antes de registrar una marca o una patente es obligatorio conocer las posibilidades de registro, aunque esta precaución por sí sola no es determinante para obtener los requerimiento de diseño, sino que forma parte indispensable del proceso.

Si nos mantenemos enmarcados en lograr la obtención del registro de un signo tridimensional o el registro de una patente, la metodología es eficaz para determinar estos requerimientos deseados, es decir, lo que la empresa espera a obtener en aras de consolidarse como innovadora y lograr cierta reputación a través de ello, de forma que pueda proteger sus diseños de la mejor manera posible, evitando plagios y logrando una alta distintividad extrínseca, lo cual, le proveerá una ventaja competitiva y un alto valor de marca.



Es claro que si la empresa aspira a la innovación, como requisito deseado, (que en los últimos tiempos se está convirtiendo en un requisito obligatorio), es más probable que provenga de la existencia de un equipo dedicado al desarrollo extensivo y adecuado del I+D (Investigación y desarrollo). Si las conclusiones del I+D resultaron en el diseño de un producto, que además de tener un alto grado de inventiva o distintividad, se proyecta con un alto nivel de éxito comercial es necesario optar por el registro de la marca, patente o modelo de utilidad en cada caso para proteger el diseño adecuadamente, evitar su plagio, registrar una marca capaz de determinar la procedencia del producto, entre otros valores y ventajas competitivas.

Por lo tanto, se puede concluir que la metodología es parcialmente útil cuando uno de los requerimientos deseados es la innovación y cuando uno de los requisitos obligatorios es principalmente el registro de una patente, marca o modelo de utilidad, además de la innovación.

#### **- Como herramienta de creatividad orientada**

La metodología es una herramienta de orientación para evitar errores a la hora de registrar y proteger un diseño. El descubrimiento de productos registrados, en cualquier modalidad, ya existentes y con características iguales o similares al propio, es una señal para cambiar la dirección estipulada inicialmente o tomar las precauciones apropiadas para acceder a los derechos de propiedad industrial.

Sin embargo, se considera que su influencia en el campo creativo no va más allá de ofrecer unas claves mínimas para el desarrollo de un producto en base a su diferenciación por la existencia de patentes, marcas o modelos de utilidad similares o iguales a las que se pretende registrar.

Descubrir que nuestro propósito inicial debe ser modificado o repensado no se considera suficiente para lograr un proceso de creatividad orientada, ya que una metodología debería constituirse de etapas y pasos definidos y con una secuencia lógica que nos lleve de manera confiada al logro de nuestros objetivos permitiendo la aplicación de una mezcla entre la intuición y la razón, de manera que los campos del pensamiento divergente y convergente, propios a cualquier proceso creativo, puedan fluir de una manera eficaz.

#### **- Validar la diferenciación de la propuesta con respecto al mercado. *Fundamenta tus respuestas.***

En este respecto la metodología es altamente pertinente. Aunque para ello se debe tener en mente qué es exactamente lo que se quiere lograr en términos formales y conceptuales para buscar los casos similares.

A partir de ello, se buscarán los casos relacionados, similares o iguales a la idea que se tiene en mente desarrollar para conocer si su registro es posible bajo cualquier concepto legal considerado dentro de los derechos de propiedad industrial.

Cada caso nos ofrece información sobre la zona geográfica acaparada por la patente, modelo de utilidad, marca u otro, y además nos indica las categorías o clases en las que se enmarca una determinada marca. Esta información es indispensable para conocer las posibilidades de explotación de estos bienes dentro del territorio y el mercado

en el que se quiere incidir.

### 3 Consideras que la aplicación de la metodología permite reducir el tiempo de desarrollo de nuevos productos, ¿en cuál etapa?, y ¿porqué?

En términos del proceso de desarrollo de nuevos productos, la metodología ofrece una parte de los requerimientos, lo cual, no implica necesariamente una reducción del tiempo de diseño, ya que cada producto nuevo debe tomar en cuenta una multiplicidad de factores, además de los aspectos legales del registro de la marca.

Lo que sí permite, es reducir el tiempo de registro del nuevo diseño o producto y asegurar el mismo de una manera eficiente y eficaz. Para ello es recomendable realizar la investigación en la primera etapa de conceptualización y antes de desarrollar las alternativas posibles. Esto nos permitirá seleccionar la mejor propuesta por su grado de inventiva o distintividad. Esto significa que al registrar el diseño o el producto según cualquier modalidad partiendo del hecho de que ya se conoce sus posibilidades de registro y este resulta más rápido.

### 4 ¿Consideras que la metodología permite al diseñador y a la gerencia de una empresa identificar el tipo de aporte diferenciador (novedad) de la propuesta porqué?

Efectivamente, la metodología permite saber qué características del nuevo producto o diseño tienen una distinción suficiente como para acceder a la solicitud de derechos de propiedad industrial, y, si estos elementos característicos son suficientes para optar por el área de la inventiva (modelos de utilidad y patentes) o por la categoría de exclusividad dotada por la marca.

Cada derecho tiene sus características y requisitos, lo cual permite que la empresa pueda detectar en qué concepto legal se enmarca cada nuevo diseño o producto y su potencial para ser registrado. De acuerdo a lo anterior, los derechos de propiedad industrial que interesan a una empresa de diseño industrial, (ya que existen otros como los secretos industriales y comerciales) se clasifican de la siguiente manera:

PROPIEDAD INDUSTRIAL		
Modalidades inventivas		Signos distintivos
Patente	Modelo de utilidad	Marca: letras, palabras, combinación de palabras, siglas, cifras, sonidos, colores, símbolos, dibujos, gráficos, formas tridimensionales y todas las combinaciones posibles de los anteriores.
Es un derecho que ofrece protección de una	Es un tipo de invención que tiene ventajas	Son signos que deben poseer una distintividad suficiente para diferenciar una empresa de otra o

invención que resuelve un problema práctico, que no es evidente a la observación de un experto y que se puede fabricar en cualquier país. Debe ser novedoso a nivel mundial.	adicionales en su uso o nuevas aplicaciones, como sucede en productos híbridos. El grado de inventiva es menor al de la patente. Se puede solicitar tanto para todo el producto como para partes del mismo. Incluye herramientas, utensilios, aparatos y otros de la misma categoría.	productos/servicios de otros. Por ende, implica la idea de exclusividad. Su registro, permite su monopolio (uso y manejo exclusivo), la posibilidad de demandar marcas surgidas posteriormente que imitan a la propia y generar utilidades a la hora de conceder licencias u otros derechos de explotación de la misma a terceros.
--	---	--

Conocer las diferentes categorías en las que puede actuar la empresa para el registro de sus diseños y productos ofrece muchas ventajas como:

- Posibilitar la innovación
- Darle valor a la marca y a los productos
- Obtener beneficios o utilidades en términos de explotación comercial
- Proteger el diseño y nuevos productos desarrollados por la empresa
- Obtener ventajas competitivas a nivel mundial, entre otros.

5 Marca con una X la casilla o casillas que consideras pertinente en cada caso para Diseño -Marca (se incluyen como ejemplo Brainstorming)

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGUN SU AMBITO DE APLICACIÓN	
	Individual	Grupo de trabajo
<i>Brainstorming</i>	X	X
Sinestesia	X	X
Desaparición del bloqueo mental	X	N/I
Cuadros morfológicos	X	N/I
Investigación de inconsistencias visuales	X	X (es aplicable grupalmente aunque la fuente no lo indique)
Metodología sistémica desarrollada por los profesores Bernabé H. Ortuño y Emilio Navarro. España.	X	X

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN SU ÁMBITO DE APLICACIÓN	
	Individual	Grupo de trabajo
TRIZ40	X	X
DISEÑO-MARCA	X	x

N/I: Indica que en la fuente no se especifica si se aplica de manera individual o grupal, pero generalmente los métodos son aplicables en ambas formas.

El *Brainstorming* se puede aplicar de forma grupal, no solo individual (Parra, 2007), (Jones,1970).

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN LA FASE EN LA QUE SE ENCUENTRE EL PROCESO CREATIVO		
	Búsqueda de ideas iniciales	Generar nuevas ideas a partir de las iniciales	Evaluación de las ideas
Brainstorming	X	X	
Sinestesia	X		
Desaparición del bloqueo mental		X	
Cuadros morfológicos	X		X
Investigación de inconsistencias visuales	X (a partir de los antecedentes)		X
Metodología sistémica desarrollada por los profesores Bernabé H. Ortuño y Emilio Navarro. España.	X		
TRIZ40		X	
DISEÑO-MARCA		X (a partir de los antecedentes)	X

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN LO QUE PERMITEN DESARROLLAR		
	Fluidez (muchas ideas)	Originalidad (nuevos conceptos)	Análisis detallado y minucioso de las ideas
Brainstorming	X		
Sinestesia		X	
Desaparición del bloqueo mental	X	X	
Cuadros morfológicos	X (dependerán de la cantidad de funciones que debe cumplir el diseño, a mayor cantidad de	X	X

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN LO QUE PERMITEN DESARROLLAR		
	Fluidez (muchas ideas)	Originalidad (nuevos conceptos)	Análisis detallado y minucioso de las ideas
	funciones, mayor cantidad de sub-soluciones)		
Investigación de inconsistencias visuales		X	X
Metodología sistémica desarrollada por los profesores Bernabé H. Ortuño y Emilio Navarro. España.			X
TRIZ40			X
DISEÑO-MARCA	X	X	

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD	SEGÚN EL GRADO DE INNOVACIÓN O MEJORA QUE SE REQUIERA	
	Radical	Incremental
Brainstorming		X
Sinestesia	X	
Desaparición del bloqueo mental	X	
Cuadros morfológicos		X
Investigación de inconsistencias visuales		X
Metodología sistémica desarrollada por los profesores Bernabé H. Ortuño y Emilio Navarro de la UPV. España.		X
TRIZ40	X	X
DISEÑO-MARCA	X	

## 6 ¿Qué dificultades se detectaron en su aplicación?

La metodología es realmente fácil de aplicar ya que sólo requiere la distinción de los criterios jurídicos que influyeron en el rechazo del registro de otras marcas como punto de partida para crear nuevos diseños y productos. Sin embargo, el lenguaje en el que se escriben estos documentos es bastante enrevesado y dificulta en buena medida detectar esos criterios.

De igual manera, la ausencia de etapas, pasos y actividades relacionadas a cualquier proceso metodológico le confieren una gran libertad a la metodología, llegando al punto de parecer una especie de “brainstorming” orientado por los criterios jurídicos como condicionantes.

Una de las desventajas de esta forma de trabajo es que las nuevas ideas podrían estar reseñadas en otros casos distintos al que se está estudiando, lo que exige que al seleccionar una de las propuestas surgidas se debería

partir de nuevo con el estudio de marcas o casos relacionados con esta. La última consideración puede determinar que el proceso de diseño termine siendo un proceso cíclico sin final.

### **7 ¿Qué beneficios se detectaron al momento de diseñar o rediseñar utilizando la Metodología *Diseño- Marca*?**

Los beneficios del uso de la metodología en cuestión incluyen:

- Saber las posibilidades y limitantes del diseño para lograr la diferenciación o una alta distintividad en un nuevo producto.
- Conocer los criterios de rechazo e impugnación de otras marcas similares o iguales a la que se piensa registrar para no repetirlos en nuevos productos.

### **8 ¿Qué beneficios consideras puede tener un producto que utiliza la metodología *Diseño-Marca* al realizar la solicitud de registro como marca tridimensional ante el Sistema de registro de la Propiedad Industrial?**

La metodología ofrece grandes ventajas, en primera instancia, el registro de una marca (tridimensional o de cualquier otro tipo), exige la investigación de los antecedentes relacionados con cada caso particular. En algunos oportunidades, por falta de experiencia o desconocimiento, este paso es obviado por las empresas, lo cual implica el renunciando a una serie de derechos que tienen el potencial de servir como ventajas competitivas para las mismas.

Al proteger el diseño y registrar todas las características diferenciadoras de nuevos diseños y productos se estarán dando los pasos firmes para que alcanzar la innovación.

Por otro lado, permite asegurar una pronta aprobación de las solicitudes realizadas y reducir el tiempo del proceso.

Finalmente se evitará el rechazo de solicitudes y demandas legales imputadas a la empresa por tratar de registrar marcas ya existentes, ahorrando gastos relacionados a estos aspectos.

### **9 Recomendaciones**

Para mejorar la metodología y aplicarla de forma rápida es conveniente adicionar:

- Información acerca de dónde conseguir la información jurídica pertinente para el caso que se está estudiando, o algún tipo de guía para conseguirla. En el mejor de los casos, debería complementarse con una base de datos de casos que puedan buscarse de forma rápida y por categorías, en línea.
- Las etapas en las que se divide la metodología, con sus respectivos pasos.
- El complemento de otra ya existente para darle una estructura más coherente.

- Colocar una pequeña definición y ejemplos de cada paso.
- Estructurar la información en una tabla o modelo que permita un llenado rápido y fácil.
- Agregar un apartado de términos básicos de propiedad industrial en forma de glosario como referencia para personas poco familiarizadas con el tema, ampliando su uso a cualquier tipo de empresario.

#### BIBLIOGRAFÍA:

- Centro de diseño (DZ). (2010). Los derechos de la propiedad industrial e intelectual[Propiedad.pdf ][Correo electrónico]. España: Diputación Foral de Bizkaia.
- DOMB, E. (2010). Triz40. [Sitio web en línea]. Disponible: <http://www.triz40.com> [Consulta: 2010, Julio 10].
- DOMB, E. (2010). The Triz Journal. [Sitio web en línea]. Disponible: [http://www.triz-journal.com/archives/what\\_is\\_triz](http://www.triz-journal.com/archives/what_is_triz) [Consulta: 2010, Julio 12].
- JONES, C. (1970). Métodos de diseño. España: Gustavo Gili.
- ORTUÑO, B. y NAVARRO, E. (1999). Diseño de nuevos productos. Una perspectiva sistémica. España: Universidad Politécnica de Valencia.
- Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI). [Sitio web en línea]. Disponible en: <http://www.wipo.int/portal/index.html.es> [Consulta: 2010, Julio 18].
- PARRA, D. (2003). Creativamente. Secretos para pensar de maneras impensables. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
- Universidad de Los Andes. (2010). Escuela de diseño industrial. Propiedad industrial como herramienta de Diseño-Marca. Mérida: María Auxiliadora Vega.
- Mag Instrument Inc. contra Oficina de Armonización del Mercado Interior [Correo electrónico].

## 2.3. Asignatura Taller de Diseño IV (pregrado. EDI FADULA)

### 2.3.1. Tesis: Prensa para quesos frescos. G. García

FASE INVESTIGACIÓN: Análisis de antecedentes (incluye patente ES2105188).

Antecedentes	Elementos en común	Elementos diferenciadores
<b>Prensa de Resorte</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>-utilización en queseros.</li> <li>-Máquina para procesar alimentos.</li> <li>-Materiales de fabricación: Acero inoxidable.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tres (3) niveles modulares unidos por una estructura.</li> <li>- Sistema de prensado, Resorte.</li> <li>- Sistema de Pivote.</li> <li>- Capacidad de prensado un solo queso por pistón.</li> </ul>
<b>Prensa de Acero, Vulcan.</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Estructuras tubulares y laminares.</li> <li>-Sistema de unión, la soldadura.</li> <li>-Uso de componentes de unión estándares.</li> <li>-Superficies lisas.</li> <li>-Apoye sobre antideslizantes y para elevar el volumen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplomiento en horizontal.</li> <li>- Bandeja recolector.</li> <li>- Capacidad de prensado diez (10) quesos por pistón.</li> <li>- Estructura tubular (ley de cierre triangular).</li> <li>- Base Pentagonal.</li> <li>- Sistema de prensado, tumba de fn.</li> <li>- Prensado Gradual.</li> <li>- Visibilidad y accesibilidad de los componentes.</li> </ul>
<b>Prensa de Pesa, A.B.T.A.</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Uso de formas modulares.</li> <li>-Geometría Rectangular.</li> <li>-Manipulado por una persona.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estructura tubular telescópica.</li> <li>- Único pistón circular.</li> <li>- Superficies multifuncionales.</li> <li>- Sistema de Prensado, Pesa con asas.</li> <li>- Capacidad de Prensado 10 quesos.</li> <li>- Estructura tubular, ley de cierre cuadrada.</li> <li>- Rotable.</li> <li>- Retina dentada.</li> </ul>
<b>Prensa Manual, Magnobase.</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>-visibilidad de la presión ejercida.</li> <li>-Prensión Gradual.</li> <li>-utilización de moldes con distintas formas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lámina divisora para cada queso.</li> <li>- Subestructurado.</li> <li>- Mecanismo Hidráulico cubierto por carcasa.</li> <li>- Accionamiento automatizado a través de controles.</li> <li>- Prensa vertical. Capacidad para 12 quesos.</li> </ul>
<b>Prensa Neumática</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>-aplicación de la ley de cierre.</li> <li>-transportable.</li> <li>-válvula de aire.</li> <li>-visualizador de presiones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema Neumático.</li> <li>- Capacidad de prensado 75 quesos.</li> <li>- Aplomiento vertical.</li> <li>- Uso de tapo prensa.</li> <li>- Inclinación de las bandejas de 15°, mejora el drenado.</li> </ul>
<b>Patente</b> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diafragma elástico con aire comprimido y al vacío.</li> <li>- No utiliza pistones.</li> <li>- Accionamiento a través de controles.</li> </ul>

Fuente: García, G., 2014, p. 44



2.3.2. Tesis: Elemento que permite seleccionar y clasificar tubérculos de papas a certificar, (...) W, Lara

FASE DE INVESTIGACIÓN. análisis de antecedentes donde se combina información de técnica del producto comercial de la empresa y la contenida en documento de patente (2 156466)

Nombre del producto:	Empresa o vendedor:	Lugar de Origen:	Tarea que realiza:
Seleccionadora cortadora de Papas:	Vitores, José y Vitores, Pablo	Burgos España	Seleccionadora y trosadora de papas
<p><b>Especificaciones e información</b></p> <p>Máquina seleccionadora cortadora de papas de siembras. El objeto de la máquina, es la selección del calibre de las papas de siembra, para su posterior corte y poder ser utilizada directamente en la siembra.</p> <p><b>Capacidad:</b> Capacidad óptima, para su función, cuenta con mecanismos de excéntrica, poleas, cribas, cuchillas de corte, cinta transportadora entre otros.</p> <p><b>Eficiencia:</b> Óptima 95%</p> <p><b>Determinación de Calibrado:</b> Gracias al sistema de criba intercambiable permite un calibrado preciso y amplio, según se requiera.</p> <p><b>Dimensiones:</b> Ancho:900mm, Alto Max1.300mm,Largo:3500mm</p> <p><b>Estructura:</b> Construida en acero, estructurada en perfil tipo pletina de poliamida, sistema de criba, cuenta con bases ajustables, molduras interiores.</p> <p><b>Fuente de Energía:</b> Funcionar con motor de 1400 a 1450rpm de cabalaje variable, el motor cuenta con dos salidas de fuerza mediante correas.</p> <p><b>Modo de Clasificación de Tubérculos:</b> No dispone de sistema de clasificación.</p> <p><b>Modo de Selección:</b> La selección es por medio de sistema de tamizado, mediante un calibrado por medio de una suerte de rejilla, la cual permite direccionar los tubérculos hacia las cuchillas cortadoras.</p>			
 <p>FIG. 2</p> 			

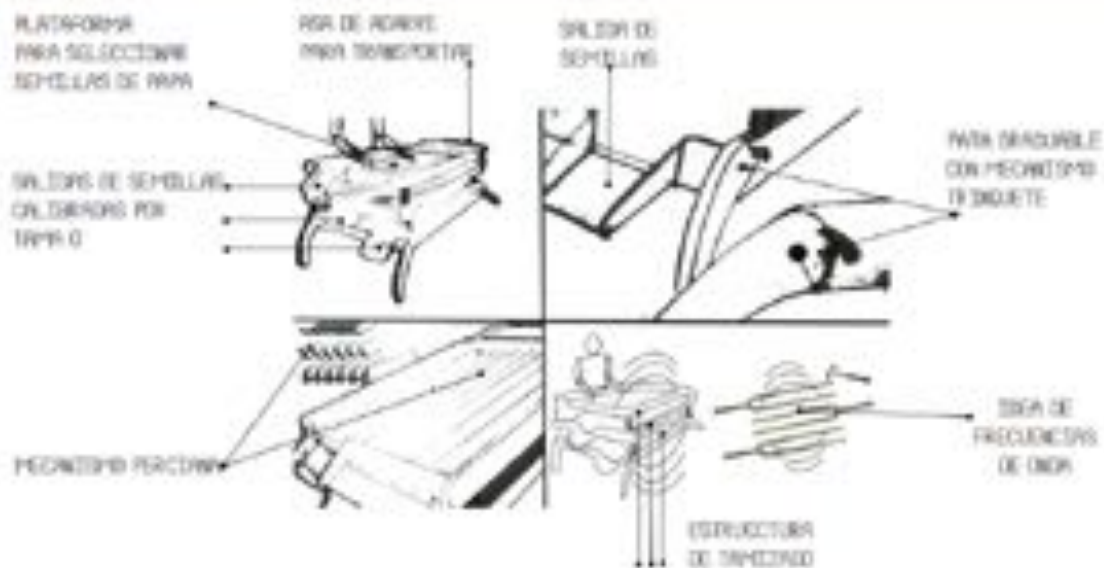
Fuente: Lara, W., 2014, p. 54

## FASE DE CONCEPTUALIZACIÓN

### Propuesta N° 4





Esta propuesta, bajo el concepto de **integralidad de las partes**, mediante la asociación de ideas como el efecto diapasón, caída por gravedad, tamizado, entre otros, y mediante la mezclas de las mismas en múltiples direcciones, generando cruce y combinación que beneficien la actividad de selección y clasificación de tubérculos, incluyendo la limpieza tanto de los tubérculos, como del producto como tal, considerando materiales, medidas estandarizadas, mecanismo, procesos de fabricación y el estudio de la inventiva local, y foránea, por medio de la incorporación de elementos básicos y diferenciadores obtenidos en el análisis de antecedentes.

#### Analogía Diapasón.



Fuente Lara, W. 2014, p 82





Síntesis de propuesta desarrolladas. Se deja evidente los aportes y diferencia de las ideas desarrolladas con respecto a los antecedentes.

Ideas	Diferencia	¿Que cumple?	Mejoras
	Implementación de mezcla de sistema de cinta y rodillos, permite calibrar semillas de papas, desde el menor diámetro hasta el mayor.	Selección y clasificado, de manera mecanizada, mayor rendimiento y precisión.	Por ser sistema automatizado en la parte de clasificación, contribuye con el mejoramiento del proceso productivo de reproducción de semillas de papa.
	Implementa sistema diferente, combinación de eje central con calibrado automático.	permite lavar y clasificar los tubérculos al mismo tiempo, simplificando el proceso productivo.	Contribuye con el mejoramiento del proceso de reproducción de semillas, permite automatizar dos pasos importantes.
	Es un sistema de tamizado, modular, amovible. Permite el traslado, a distancias cortas, incorpora ruedas. Sistema de vibración mínima.	Permite cumplir con la etapa de clasificación, y llenado fácil de los sacos y contenedores.	Solo clasifica con precisión, en cierto modo contribuye con la tecnificación del proceso productivo.
	Es un sistema integrado por principio de tamiz, vibratorio, en la primera plataforma de arriba hacia abajo, cuenta con un mecanismo tipo persiana, el cual bloquea el paso de los tubérculos mientras se seleccionan.	Plantea la idea de seleccionar y clasificar de manera rápida, eficiente y en poco espacio o dimensiones.	Este elemento resulta el mas completo, ya que ahorra el mayor rango de tiempo, por la integración de todos los pasos de lavado, selección y clasificación, sin dejar a un lado el llenado de los sacos. En un poco espacio.

Fuente: Lara W. 2014, p 83

### 2.3.3. Tesis: Módulo de Juego para el desarrollo psicomotor grueso para niños en edad preescolar

FASE DE INVESTIGACIÓN. Análisis de antecedentes para trepar (Se incluye patente US5941041)

Producto					
Características a evaluar					
USO	Variabilidad de uso/ actividades que pueden realizarse	Trepar y deslizarse sobre él.	Solo trepar	Trepar, reptar y manejo del equilibrio del cuerpo del niño.	También para reptar, formas cilíndricas y paredes para trepar
	Uniones y componentes de armado	Unión de componentes por medio de arcos.	Ensamble fijo por uniones a estructura central con tornillos.	Tornillos.	Mucho-hombres, refuerzo con 3 pernos.
	Instalación a la superficie	No requiere	Fijo a la superficie, (empotramiento)	Fijo a la superficie, (empotramiento)	No requiere para algunas actividades, para trepar si (empotramiento)
	Seguridad	Es estable por su estructura interna, aunque posee aberturas pequeñas que podrían ocasionar que alguna parte del cuerpo se mueva en el elemento.	Una goma antideslizante para sujetarse al momento de trepar, aunque Posee elementos metálicos muy rígidos.	Su estructura es estable y sus arcos son redondeados, así como uso materiales antideslizantes.	Posee una estructura estable al estar unidos por sus módulos generando formas continuas y firmes.
	Mantenimiento.	Fácil de limpiar con trapo húmedo o cualquier otro elemento.	Se puede limpiar con trapo húmedo, cepillo o cualquier otro elemento, aunque requiere mayor detalle en la malla.	Fácil de limpiar con trapo húmedo o cualquier otro elemento.	Fácil de limpiar con trapo húmedo o cualquier otro elemento.
	Medidas	3150*2150*1500mm	No se especifican.	Altura total 2150mm	No se especifican.
	Antropometría.	Sus dimensiones generales son acorde a sus usuarios adaptándose a niños de 3 a 6 años.	El dimensionado de sus elementos y general es acorde a sus usuarios considerando a niños de 3 a 6 años.	La separación del suelo con la estructura de cuento es muy pronunciada dificultando el acceso a niños de 3 y 4 años.	La ubicación de sus agujeros permite el acceso a todos sus usuarios debido a que se encuentran relativamente cerca.
	Desarrollo psicomotor	Involucra la coordinación y sincronización en los movimientos de brazos y piernas.	Involucra la coordinación y sincronización en los movimientos de brazos y piernas.	Involucra la coordinación y sincronización en los movimientos de brazos y piernas así como el equilibrio.	Involucra lo involucra la coordinación y sincronización en los movimientos de brazos y piernas.
	Perceptivo	Su tamaño y uso de colores variados y repetición de formas.	Uso de formas orgánicas, varios colores, materiales y texturas.	Variedad de colores, materiales y texturas. Repetición de formas.	Uso de formas orgánicas y abstractas, repetición de formas y texturas.
FUNCIÓN	Recurrimos	No Posee.	No Posee	No Posee	No posee.
	Variabilidad	Puede usarse en interiores y exteriores, sus piezas son apilables.	Puede realizarse la actividad de diferentes maneras. No se adapta a diferentes entornos.	Puede realizarse la actividad de diferentes maneras. No se adapta a diferentes entornos.	Sus módulos son completamente adaptables permitiendo formar diversas estructuras.
	Resistencia	A impactos, esfuerzos, desgaste y factores ambientales.	A impactos, esfuerzos a factores ambientales con recubrimiento de pintura, impermeabilización.	A impactos, esfuerzos, desgaste y factores ambientales con recubrimiento en sus paredes que impermeabilizan al producto.	A impactos, esfuerzos, desgaste y factores ambientales.
	Acabado	Mate, liso con presencia relieve.	Liso, brillante, gomas mate y correpulgas.	Liso, brillante, gomas mate.	No específica.

Fuente: Sánchez, E., 2014, p.34 (parte de )



## 2.4. Ejemplos a partir de referencias

### 2.4.1. Validación de novedad, elementos diferenciadores

#### 2.4.1.1.Caso: Aparato Refrigerador de puerta múltiple

Antecedentes			Elementos diferenciadores (formas características de resolver un problema)	Incorporación	Modificación /incorporación
1*	2	3			
Refrigerador con puertas de apertura y cierre frontal derecha o izquierda	Puerta segmentada para armario (para sistemas de refrigeración)	Dispositivo de abisagamiento entre las dos hojas de una puerta de mueble trinconera			
			Refrigerador con puerta múltiple y con caras adyacentes abierta y cerrables	✓	Caras acoplables entre si
			Puertas acoplables entre si mediante una junta pivotante	✓	Dos caras abiertas y cerrables simultáneamente constituyéndose en una única puerta donde una es una cara lateral
			Junta pivotante accionable	✓	opcionalmente: las hojas de puerta están acopladas entre sí constituyendo una única puerta si la junta pivotante está accionada, o las hoja de puerta no están acopladas entre sí la junta pivotante no está accionada.
			Aislamiento	✓	flexible de material elástico que se acopla a una barra de junta cuando el compartimiento esta cerrado

\* Antecedente más próximo a las características técnicas del refrigerador propuesto.

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe sobre el estado de la técnica Patente ES 2 406 860 R1

(Santos, 2013)

## 2.4.2. Implementación cuadro diagnóstico: diseño y propiedad industrial.

### 2.4.2.1. Caso: Aparato Refrigerador de puerta múltiple

Proyecto/Descripción del producto o componente	Nuevo	No obvio	ASPECTO EXTERIOR			
			Estético		Función	Uso
			Forma /Simbólica	Forma /Ornamental		
Refrigerador de puerta múltiple que comprende un compartimento de refrigeración con pluralidad de caras adyacentes abiertas y cerrables mediante respectivas hojas de puerta acoplables entre sí por medio de una junta pivotante	X	X		X		X
Junta pivotante que conecta dos hojas de puerta constituyendo una única puerta	X	X			X	
Una de las hojas de puerta es una hoja lateral	X	X		X		X
Junta pivotante accionable, opcionalmente: una única puerta si la junta esta accionada, dos puertas si no lo esta	X	X				X
Aislamiento flexible de material elástico en la junta pivotante	X	X			X	
Barra de junta fijada al compartimiento y superpuesta a la junta pivotante (flexible) a lo largo de la misma en la posición en la que el compartimiento esta cerrado	X	X			X	
Característica			Distintividad	Invencción de forma	Invencción técnica	
Tipo de Propiedad Industrial			MARCA	DISEÑO	PATENTE Invencción Modelo de Utilidad	

Fuente: Elaboración propia a partir del documento de solicitud de patente ES2406860 (BSH, 2013)

## 2.4.2.2.Caso: Peine para tratamiento de cabellos

Proyecto/Descripción del producto o componente	Nuevo	No obvio	ASPECTO EXTERIOR			
			Estético		Función	Uso
			Forma /Simbólica	Forma /Ornamental		
Peine para tratamiento de cabellos, que puede utilizarse como peine convencional, formado por un cuerpo principal, un mango y dotado al menos de dos púas	X	X		X	X	
Un depósito para albergar un producto de tratamiento* conectado con las púas que son huecas y presentan un orificio de salida del producto.	X	X			X	
Medios de impulsión del producto que posibilitan la salida del mismo por los orificios de las púas **	X	X		X		X
Los medios de impulsión del producto consisten en unas zonas flexibles*** localizadas en el mango rodeadas de una parte de naturaleza rígida del propio mango y determinantes de que la presión ejercida sobre las mismas se transmita al depósito del cuerpo principal bombeando el producto que allí se encuentra facilitando su salida por los orificios de las púas de manera controlada	X	X				X
El depósito que alberga el producto de tratamiento es un cartucho recambiable y/o recargable.**	X	X		X		X
Característica	Distintividad		Invención de forma		Invención técnica	
Tipo de Propiedad Industrial	MARCA		DISEÑO		PATENTE Invención Modelo de Utilidad	

Fuente: Elaboración propia a partir del Manual Informativo para los Solicitantes Modelos de Utilidad (OEPM, 2014, pp.19-21)

## 2.4.2.3.Caso: Cepillo de dientes

Proyecto/Descripción del producto o componente	Nuevo	No obvio	ASPECTO EXTERIOR			
			Estético		Función	Uso
			Expresión (Simbólico)	Forma (Ornamental)		
Cepillo de dientes que comprende: un mango; un cabezal alargado conectado en el mango y varios penachos de cerdas flexibles ubicados en el cabezal	X	X		X		X
Cabezal del cepillo está conectado al mango de manera removible mediante un acoplador elastomérico* que se extiende en ángulo obtuso* desde el otro extremo del cabezal.	X	X				X
el acoplador elastomérico tiene rebordes ** que se extienden fuera de las superficies superior e inferior del mismo	X	X			X	
el ángulo obtuso **en el que el acoplador elastomérico se extiende desde el extremo del cabezal es de 175° a 135°	X	X			X	
Característica			Distintividad	Invencción de forma	Invencción técnica	
Tipo de Propiedad Industrial			MARCA	DISEÑO	PATENTE Invencción Modelo de Utilidad	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Manual Informativo para los Solicitantes de Patentes (OEPM, 2012, p. 31)




## 2.4.2.4.Caso: Barbacoa de carbón “Original Kettle”, Weber

A objeto de presentar un ejemplo cuyo producto contemplara características distintivas, ornamentales y técnicas se seleccionó el producto “parrilla para barbacoa Weber” por considerar que el mismo tenía potencialidades para ello.

Como fundamento del cuadro “diseño y propiedad industrial” se suministra previamente información descriptiva del producto. Es importante destacar que las características técnicas señaladas *no corresponden al producto* son planteadas por la autora para este caso en concreto, es decir, con fines exclusivamente académicos.

Otro aspecto a resaltar es que aún cuando exista una solicitud de registro de marca comunitaria (MC) 3D N°. 000106286 que fue retirada, se mantiene el criterio de que se trata de una forma tridimensional distintiva por considerar que corresponde a una forma característica no dictada exclusivamente por su función.

 <p><a href="http://www.weberstephen.es/">http://www.weberstephen.es/</a></p>	<p><i>Características distintivas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forma y configuración externa <i>característicos</i> (esfera -barbacoa bola) en comparación con productos similares (paralelepípedo)</li> <li>• Sección transversal de forma circular (rectangular en productos similares)</li> <li>• forma <i>no dictada por su función</i></li> <li>• base o soporte de tres puntos estructura con forma de pirámide truncada. Dos de los cuales terminan con ruedas.</li> </ul> <p><i>Características ornamentales</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuerpo y base formalmente diferenciados</li> <li>• Cuerpo circular dividido “horizontalmente” en dos partes. La parte inferior o cuba corresponde a dos terceras partes de la esfera aproximadamente y la parte superior o tapa equivale a una tercera parte del cuerpo, aproximadamente.</li> <li>• Base o soporte conformada por tres</li> <li>• Base incluye dos bandejas inferiores: una lámina circular y otra triangular conformada con elementos lineales</li> <li>• Forma no dictada exclusivamente por su función</li> </ul>
<p>Titular: Weber-Stephen Products Co</p> <p>Tipo de producto: parrilla para barbacoa</p>	<p><i>Características técnicas</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora de parrilla de barbacoa. Forma de la rejilla que permite la cocción simultánea de distintos términos (puntos) de cocción de la carne</li> <li>• Bandeja para carbón vegetal cuya forma permite mantener una distribución uniforme del carbón incluso en caso de desplazamiento horizontales con un grado de inclinación de la bandeja no mayor al 20%</li> </ul>

Fuente: Elaboración propia

Proyecto/Descripción del producto o componente	Nuevo	No obvio	ASPECTO EXTERIOR			
			Estético		Función	Uso
			Forma /Simbólica	Forma /Ornamental		
Parrilla, para utilizarse como barbacoa , formada por un cuerpo circular principal(cuba y tapa ) y por una base de tres puntos de apoyo (pirámide truncada)	X		X	X		
Una parrilla para albergar la carne que posibilita la cocción de manera simultanea de diferentes términos de cocción de la carne.	X	X			X	
Bandeja de soporte de carbón para parrilla de barbacoa caracterizado porque mantiene el carbón distribuido uniformemente por toda la superficie incluso cuando se produce desplazamiento horizontal con inclinación de la bandeja no mayor al 20%	X	X			X	X
Característica			Distintividad	Invencción de forma	Invencción técnica	
Tipo de Propiedad Industrial			MARCA	DISEÑO	PATENTE Invencción Modelo de Utilidad	

Fuente: Elaboración propia

### 3. REGISTROS

#### 3.1. REGISTROS DE Marca Comunitaria (MC) Y Registro Internacional (RI) SEGÚN LA NCL (21.04.14)

NCL	RI	MC
01	132	195
02	20	67
03	644	1129
04	72	163
05	328	584
06	89	340
07	56	257
08	41	162
09	229	750
10	55	244
11	69	367
12	75	238
13	6	15
14	166	268
15	8	74
16	256	668
16	16	116
18	114	274
19	30	133
20	112	442
21	319	684
22	11	24
23	5	4
24	42	78
25	166	452
26	25	49
27	16	26
28	126	513
29	413	858
30	644	1304
31	41	150
32	440	1005
33	721	1287
34	82	133
35	194	617
36	31	129
37	62	166
38	45	104
39	83	245
40	28	48

41	76	252
42	77	300
43	60	205
44	22	49
45	29	34

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos eSearch plus y ROMARIN

### 3.2. REGISTROS DE DISEÑO INTERNACIONAL (DM) Y DISEÑO COMUNITARIO (RCD) SEGÚN LA CL LOC (19.08.14)

CL. LOC	DM	DMC
01	88	5284
02	417	78553
03	320	19469
04	93	3517
05	82	10773
06	977	96645
07	748	45119
08	377	35729
09	1421	55145
10	1110	19185
11	533	31413
12	713	35588
13	239	16299
14	363	55093
15	341	18319
16	45	10008
16	24	987
18	19	2339
19	294	19595
20	149	11364
21	241	27481
22	46	2201
23	640	49443
24	204	17194
25	315	36405
26	597	48797
27	45	2537
28	275	9082
29	11	1408
30	37	4309
31	83	3223
32	528	21009
99	17	17666

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de eSearch plus y Hague Espress, 2014